

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER. — FACULTÉ DE DROIT

DE
LA PROPRIÉTÉ
DES
MARQUES DE FABRIQUE

THÈSE POUR LE DOCTORAT

PAR

Etienne ARNAL



MONTPELLIER
IMPRIMERIE COOPÉRATIVE OUVRIÈRE

14, Avenue de Toulouse et Rue Dom-Vaissette

—
1909

DE LA PROPRIÉTÉ
DES
MARQUES DE FABRIQUE

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER. — FACULTÉ DE DROIT

DE
LA PROPRIÉTÉ
DES
MARQUES DE FABRIQUE

THÈSE POUR LE DOCTORAT

PAR

Etienne ARNAL



MONTPELLIER
IMPRIMERIE COOPÉRATIVE OUVRIÈRE
14, Avenue de Toulouse et Rue Dom-Vaissette

—
1909

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

FACULTÉ DE DROIT

MM. VIGIÉ, Doyen, professeur de Droit civil, chargé du cours d'Enregistrement.

BRÉMOND, Assesseur, professeur de Droit administratif.

LABORDE, professeur de Droit criminel, chargé du cours de Législation et Économie industrielles.

CHARMONT, professeur de Droit civil.

CHAUSSE, professeur de Droit romain.

VALÉRY, professeur de Droit commercial, chargé du cours de Droit international privé.

MARGAT, professeur de Droit civil.

PERREAU, professeur de Procédure civile.

MOYE, professeur de Droit international public.

RIST, professeur d'Économie politique.

BARTHÉLEMY, agrégé, chargé d'un cours de Droit constitutionnel.

GIFFARD, agrégé, chargé d'un cours d'Histoire du Droit.

MORIN, agrégé, chargé d'un cours de Droit civil approfondi.

BRIDREY, agrégé, chargé d'un cours de Droit romain.

NOGARO, agrégé, chargé d'un cours d'Economie politique.

ROCHETTE, secrétaire.

GLAIZE, professeur honoraire.

MEMBRES DU JURY

MM. LABORDE, *Président*.

VALÉRY,

NOGARO,

} *Assesseurs.*

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

A MA MÈRE

A MON PÈRE

MEIS ET AMICIS

E. ARNAL.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

BIBLIOGRAPHIE

- ASSI et GENÉS. — La Convention internationale du 23 mars 1883.
- BRAUN. — Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, du nom commercial et de la concurrence déloyale. Bruxelles, 1880.
- BÉDARRIDE. — Commentaire des lois sur les brevets d'invention, les noms des fabricants et les marques de fabrique. Paris, 1869.
- BRUN. — Les marques de fabrique et de commerce en droit français, droit comparé et droit international. Paris, 1897.
- BARBEROT. — De la propriété industrielle dans les rapports internationaux. Paris, 1887.
- BOZÉRIAN. — La Convention internationale de 1883. Paris, 1885.
- Le droit des étrangers en France en matière de marques de fabrique. Journal de droit international privé, 1890, p. 193.
- CALMELS. — Des noms et marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale.
- COUHIN. — La propriété industrielle, artistique et littéraire. 3 vol. Paris, 1898.
- COUVREUX. — Propriété du nom commercial. Paris, 1897.
- DUFOURMANTELLE. — Marques de fabrique, dessins et modèles, nom commercial et concurrence déloyale. Paris 1894.

- DIETZ-MONIN. — Rapports au Sénat, 1887 et 1890.
- DOUMERGUE. — Rapport sur le projet de loi du 28 janvier 1907.
- DONZEL. — Commentaire de la convention d'union internationale signée le 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Paris, 1892.
- DARRAS. — Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce. Arras, 1885.
- FÉRAUD-GIRAUD. — Marques de fabrique et de commerce tombées dans le domaine public en France. Revue de droit commercial, 1885, p. 249.
- FREY-GODET. — Les marques de fabrique et leur protection nationale et internationale. La propriété industrielle, 1901, p. 129 et 166.
- HUARD (Adrien). — Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique. Paris, 1865.
- Propriété industrielle, littéraire, artistique. Paris, 1863.
- LALLIER. — De la propriété des noms et des titres. Paris, 1891.
- LABORDE (A.). — Les marques de fabrique en droit français et en droit international (Cours professé à la Faculté de droit de Montpellier 1906-1907 ; Convention internationale de 1883 et le projet de loi de novembre 1903. Rev. gén. propriété industrielle, 1903. La marque unioniste. Les difficultés qu'elle soulève. Les solutions et les réformes que l'on propose. Rev. gén. propr. ind., 1907. Introduction à l'étude de la propriété industrielle. Même revue, 1905.
- LYON-CAEN et RENAULT. — Précis de droit commercial, t. II.
- LYON-CAEN. — De la nécessité de l'uniformité des lois sur les marques de fabrique et de commerce emblématiques. Rev. crit. de législation et de jurisprudence, t. XLV, p. 693.
- LACOUR. — Des fausses indications de provenance.
- MAUNOURY. — Du nom commercial. Paris, 1894.
- MACK. — De la convention internationale au point de vue des marques de fabrique.

MESNIL. — Des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial dans les rapports internationaux. Paris, 1887.

POUILLET. — Traité des marques de fabrique. Paris, 1898.

PELLETIER et VIDAL-NAQUET. — La convention d'union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de révision postérieures. Paris, 1902.

POUILLET et PLÉ. — La convention d'union de 1883. Paris, 1896.

DE RO. — Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil. Paris, 1860.

VIDAL-NAQUET. — Des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial en droit international. Paris, 1898.

TEULE. — Les signes distinctifs des produits et de la concurrence déloyale dans la convention du 20 mars 1883.

WEISS. — Traité théorique et pratique de droit international privé, tome II. Paris, 1894.

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire.

Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Bulletin de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle.

La propriété industrielle de Berne.

Revue générale de la propriété industrielle.

Revue pratique de droit international privé.

DE
LA PROPRIÉTÉ
DES
MARQUES DE FABRIQUE

INTRODUCTION

La marque de fabrique est d'origine très ancienne et n'est point née avec la liberté du travail.

Dès les temps les plus reculés, les fabricants et les commerçants ont caractérisé et individualisé leurs produits par un signe particulier afin de les désigner à l'attention du public. Nous rencontrons en effet à toutes les époques des marques de fabrique et leur usage s'est perpétué chez tous les peuples jusqu'aux temps modernes.

Il suffit du reste pour s'en rendre compte de consulter l'histoire (1).

1. Voir les ouvrages de deux jurisconsultes allemands :

1^{er} Dr Homeyer. — Die Haus und Hofmarken. Berlin 1870.

2^e Kohler. — Das Recht der Markenschutzes.

La marque de fabrique à Rome

La marque de fabrique existait-elle chez les Romains ? La question ne fait point de doute. Les marques de fabrique étaient très nombreuses à Rome, elles portaient le nom de Sigle (*sigillum*) et indiquaient soit le nom du fabricant, soit celui des propriétaires de l'atelier ou de la fabrique. L'artisan signait à peu près toujours son œuvre pour en perpétuer l'origine.

Elles se trouvent surtout sur des poteries et terres cuites que l'on rencontre partout où les Romains apportèrent leur civilisation, en Espagne, en France, en Allemagne et en Angleterre.

Souvent un vase sert de marque de fabrique : on a découvert la pierre tumulaire d'un certain Granius, où l'on lit *negotiator artis cretariæ* et au-dessus de l'inscription la marque de trois vases qui sans aucun doute représentaient le commerce du défunt.

La publication des sigles pour la Gaule a été faite dans le C. I. L, t. XII ; et les musées en possèdent de très belles collections ; nous en avons vu de beaux spécimens à Montpellier (musée de la Société archéologique), Narbonne, Nîmes et Rodez (1).

M. D'Argencourt, dans son recueil de fragments de sculptures antiques, nous donne d'intéressants détails sur les marques ; nous lui empruntons du reste le passage suivant, cité par Braun dans son

(1) Voir Tournai. — Catalogue du musée de Narbonne.

Traité des marques de fabrique : « Pour les vases en terre grossière les sigles se trouvent imprimés sur les anses des amphores où, des deux côtés du chenal, les terrines dites « Têles » déversaient leur contenu. Pour les tuiles surtout provenant d'Italie, les sigles avaient la forme de nos plats à barbe, avec une échancrure semblable : on y voit au centre un monogramme ou une figure quelconque de divinité, d'homme, d'animal, de plante, de fleur, de vase au milieu d'un cercle.

« Dans la circonférence une inscription en lettres majuscules, indiquant le nom du potier ou du maître, le lieu de la fabrique, le nom du fonds d'où la terre était tirée, celui du propriétaire et quelquefois la date du Consulat. »

Les briques, les tuiles, les tuyaux, les dolia et les amphoræ portent aussi des marques, et le commerce de ce genre d'objets était excessivement actif.

Les briqueteries ou poteries étaient en général exploitées par le propriétaire lui-même sur le fonds où se trouvait l'argile, quelquefois elles étaient louées.

D'après Marquardt et Momsen cette industrie « s'est monopolisée peu à peu entre les mains de grands capitalistes ; non seulement des membres de la noblesse, des fonctionnaires de l'ordre le plus élevé, des chevaliers romains, mais les empereurs mêmes et les membres de la famille impériale, les *principes* en particulier acquièrent des fours établis autrefois par des fabricants dont le nom subsiste pour en attester l'origine » (1).

1. Marquardt et Momsen. — Les antiquités romaines. La vie privée des Romains, p. 317.

Les empereurs, en effet, en possédaient et leurs noms figurent à côté des marques de fabrique ; on y lit aussi des noms de manufacturiers privés, de citoyens et d'affranchis. Domitien est propriétaire des *figlinæ genianæ*, Trajan des *figlinæ genianæ*, la famille des *Allii* a une briqueterie à *Clusium*. On a trouvé encore un timbre portant l'inscription *Q. Statori à Firmum* (1).

La marque n'est pas toutefois réservée seulement aux produits d'argile ; on en trouve sur les objets en bronze et sur les tuyaux en plomb, en somme sur presque tous les produits de l'industrie.

Malheureusement, bien que nous possédions beaucoup de marques, derniers vestiges d'une florissante industrie, on n'est point parvenu à connaître la situation des grands centres de fabrication, on s'est heurté à de grosses difficultés. Certaines marques se trouvent en plusieurs endroits et à de grandes distances, celle de *Fortis*, par exemple. Comment dès lors fixer le siège de l'atelier ? (2)

Toutes ces marques étaient-elles protégées, étaient-elles obligatoires ou facultatives, ne contre-faisait-on point les marques des producteurs célèbres ?

Sur ces points-là, nous ne possédons aucunes données ; peut-être serons-nous fixés un jour grâce aux recherches auxquelles se livrent les archéologues. On a bien prétendu toutefois que la marque avait été obligatoire, mais cette opinion est aujourd'hui complètement abandonnée. M. Schuermans a du reste

(1) *Eodem loco*, p. 323, note 3.

2. Marquardt et Momsen. — La vie privée des Romains. p. 317.

combattu cette affirmation dans une étude publiée dans les Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique sous le titre de Sigles Figulins (1).

Nous venons de voir par ce rapide historique que la marque n'était point inconnue à Rome et que son usage y était même très développé.

La plupart des renseignements que nous avons donnés sont empruntés aux antiquités romaines de Marquardt et Momsen et au traité des marques de fabrique de Braun. Il serait superflu d'insister après les magistrales études qu'ils ont publiées sur la matière, et nous y renvoyons pour plus amples détails.

*La marque de fabrique au moyen âge
et sous l'ancien régime (2)*

La marque n'était pas alors la signature du fabricant ou du commerçant et la caractéristique de ses produits. Des associations puissantes, connues sous le nom de corporations, réunissaient tous les maîtres qui exerçaient le même métier et réglementaient minutieusement et dans les moindres détails les conditions du travail.

Chaque produit était frappé d'un signe qui attestait qu'il était bien conforme au type réglementaire.

Le patron ne pouvait choisir les matières premières, ni apporter de modifications à ses machines. Il

(1) Cité par Braun, p. 20.

(2) Voir Germain Martin. — La grande industrie sous le règne de Louis XIV.

ne pouvait pas davantage organiser le travail et réglementer le taux du salaire. — Les gardes jurés en charge devaient exercer une surveillance parfaite et n'apposer les plombs de fabrique que lorsque l'œuvre était conforme au modèle.

Nous lisons dans un édit de Charles-Quint du 16 mai 1544 : « Que tous francs maistres, veuillants eslever et mettre sus le mestier et negociation de tapisserie, seront tenuz de prendre et eslire une marque ou enseigne et de la présenter aux jurés pour être mise et registrée au livre qui se tiendra au dit mestier (1).

Les tapisseries devaient donc être marquées. Les teinturiers devaient avoir également une marque « qui les rendit garans et responsables de la bonté de leur teinture ». Une empreinte de la marque devait être déposée au bureau de la communauté et de plus une autre empreinte entre les mains des gardes jurés (2).

D'après M. Malapert, cité par Pouillet dans son traité des marques de fabrique, p. 5, chaque pièce de drap recevait au moins trois marques servant à indiquer le lieu de fabrication, la qualité, la provenance ; il y en avait même parfois une quatrième, celle du fin.

Cette marque officielle, si nous pouvons l'appeler ainsi, cette estampille de l'autorité, était pour le public une garantie de bonne fabrication ; mais cette

(1) Placards de Flandre, tome I, p. 610, cité par Braun, p. 30. — Voir ce dernier pour l'historique très complet relatif aux provinces flamandes.

(2) Savary. — Le parfait négociant, t. I, p. 133.

conception de la marque est loin de celle que nous en avons aujourd'hui.

La marque de fabrique telle que nous la concevons, et non point cette estampille ou ce certificat des gardes jurés, était-elle inconnue au moyen âge ?

Nous ne le pensons pas et tous les auteurs admettent qu'à cette époque la marque industrielle sous sa double forme de marque de fabrique et de marque de commerce a existé.

La marque de fabrique était bien en général l'estampille de l'autorité, vouée à un inextricable réseau de prescriptions, mais un fabricant ou un marchand pouvait avoir sa marque personnelle et personne ne s'y opposait.

Les remarquables travaux de Braun ont démontré qu'en Hollande, Allemagne, France et Italie, on trouve des marques individuelles à côté des marques officielles. L'usage de ces marques individuelles était même courant. « Dans le registre de la corporation des marchands de Lubeck, la marque de chacun d'eux se trouvait à côté de leur nom (1). »

Les produits de ferme, laines, fromages, œufs, étaient distingués par un signe propre à chaque production. On allait même, affirme Braun, jusqu'à marquer le bétail sur la peau ou les cornes (2).

D'après Michelet « dans le credo de Pierre Plouman, les moines disent aux fidèles qui leur font des donations : votre nom sera richement écrit sur les fenêtres de l'église du monastère et il y brillera avec les marques des marchands (3). »

(1) Braun, p. 29.

(2) Braun, *eodem loco*, p. 29, 30 et suiv.

(3) Michelet. — Origines du Droit français, p. 224.

En présence des savants travaux de Braun et des collections de tapisseries et de faïences anciennes, comment méconnaître qu'au moyen âge la marque de fabrique particulière « ait coexisté très licitement et souvent obligatoirement à côté des marques officielles (1). »

Ces marques étaient juridiquement reconnues, leur existence n'était pas tout simplement un fait. Du reste les jurisconsultes de tous les pays, soit en France, en Italie ou en Allemagne, du XV^e au XVII^e siècle, ont de tous temps étudié les effets juridiques et l'emploi des marques. Il nous suffit de citer Baldus, Bartholus et surtout l'Allemand Gottlieb Struvius. Dans son ouvrage intitulé : *Systema jurisprudentiæ opificiariæ*, se trouve exposée la théorie des marques. Nous y voyons la marque individuelle à côté de la marque officielle des corporations. Il est même question de la marque collective (de signis collegium opificiorum universalibus) et de marques locales (marchæ civitatibus propriæ).

L'existence de la marque individuelle est encore affirmée par Dupineau dans son traité des coutumes du pays et duché d'Anjou en 1725 (2).

Mais cette marque individuelle, l'ancêtre direct de la marque de fabrique, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'était point protégée.

(1) Braun, *loco citato*, p. 33. — L'industrie de la tapisserie bruxelloise, d'après Alphonse Wauters, cité par Braun, p. 28. — Voir également Histoire de la tapisserie, art. Pinchard, p. 109. — Voir également le règlement du 4 janvier 1716 concernant la fabrication des toiles pour la généralité de Rouen, cité par Savary. — Le parfait négociant, p. 76 et 109.

(2) Cité par Pouillet, t. II, p. 805.

S'il faut en croire Pouillet, il n'y avait qu'une simple réparation du dommage causé.

Le premier édit royal édictant une sanction contre ceux ayant falsifié ou contrefait les marques apposées sur les pièces d'or, d'argent ou de soie date de 1564.

Les contrefacteurs étaient traités comme les faux-monnayeurs, la peine était la mort. C'était, ce semble, bien sévère.

Cette peine fut heureusement adoucie par une ordonnance de 1681 et une déclaration du 18 octobre 1720. Les peines sont une amende de 1.000 livres, l'amende honorable et 5 ans de galères. En cas de récidive ce sont les galères à perpétuité (1).

La caractéristique de la législation de cette époque, composée exclusivement d'édits royaux (2), est d'être très spéciale, chaque édit en effet s'applique à un genre d'industrie déterminé. Il n'existe pas de législation d'ensemble dominant la matière.

La marque de fabrique sous la Révolution et jusqu'aux temps modernes

Quand arrive la Révolution Française, notre industrie nationale était tombée bien bas. La belle envolée qu'elle avait eu sous le ministère Colbert avait été

(1) Voir Vidal-Naquet. — Thèse : Histoire des marques de fabrique.

(2) Voir : 1° Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume. Paris, Imprimerie royale, 1730.

2° Des Cilleuls. — Histoire et régime de la grande industrie en France aux XVII^e et XVIII^e siècles.

de courte durée, aussi importait-il, pour lui donner à nouveau son essor, de supprimer les règlements des corporations qui étaient autant d'obstacles infranchissables.

L'instant était propice à cette époque où l'on ne parlait que de liberté. Aussi dans la fameuse nuit du 4 août 1789 l'Assemblée nationale fait table rase de toutes les règles édictées par l'ancien régime et proclame la liberté du commerce et de l'industrie. Les maîtrises et jurandes sont également supprimées et la propriété industrielle qui n'existait qu'à l'état d'embryon est enfin créée.

Relatons néanmoins que quelques années avant la Révolution Française, sous le ministère de Turgot qui avait des idées bien libérales pour son temps, l'industrie avait commencé à s'émanciper. Les corporations furent un instant abolies par l'édit de février 1776, mais elles furent aussitôt rétablies par la cabale qui renversa le ministre. Elles reparurent donc mais moins fermées qu'auparavant. Bientôt après les lettres patentes de Marly-le-Roi du 5 mai 1779 autorisèrent la fabrication et la mise en vente d'étoffes non conformes au type réglementaire pourvu qu'elles soient revêtues du plomb officiel, et de la mention « non réglées. »

Mais à une réglementation excessive succéda une liberté excessive.

La loi du 7 mars 1791 avait bien supprimé toutes les anciennes règles, mais elle ne les avait point remplacées par d'autres.

Elle n'avait point su garder un juste milieu. Il aurait fallu emprunter à l'ancienne législation ce qui

pouvait se concilier avec les idées du moment. De tout cela il n'en fut rien.

Chacun pouvait avoir une marque, mais cette marque n'était pas protégée ; les contrefacteurs ou usurpateurs devaient avoir beau jeu, ce système ne pouvait donc subsister (1).

Le premier essai de législation est la loi du 19 brumaire an VI et encore est-elle très spéciale puisqu'elle ne s'applique qu'aux matières d'or et d'argent. Nous trouvons encore un arrêté du 23 nivôse an IX qui permet aux quincaillers d'avoir une marque.

En résumé, sous la Révolution, nous n'avons pas de législation d'ensemble, les principes du droit civil sur le délit et le quasi délit furent pendant cette période la seule ressource contre la contrefaçon des marques. L'action en dommages et intérêts intentée à la suite de la contrefaçon reçut dans la pratique le nom d'action en concurrence déloyale.

Un grand pas est toutefois déjà fait puisque la liberté du commerce et de l'industrie existe, la route est bien ouverte à l'esprit d'initiative qui est la condition nécessaire de la prospérité commerciale et industrielle d'une nation, et puis les guerres de la Révolution, la lutte politique ardente et chaude n'étaient pas pour favoriser le développement industriel.

Quelques industries seules, beaucoup plus puissantes que les autres, réussissent à écouler leurs produits sur un marché bien restreint et c'est pour elles que les premiers décrets furent rendus.

(1) Voir Braun. — Traité des marques de fabrique.

— Vidal-Naquet — Thèse id.

— Darras — Thèse id.

Le manque de vue d'ensemble de la législation révolutionnaire était un très grand défaut, et l'on s'aperçut assez vite qu'il fallait y remédier.

Arrive alors la loi du 22 germinal an XI, qui est la première loi générale, et encore est-elle très rudimentaire. Trois articles de cette loi organisent sommairement la propriété de la marque en prescrivant le dépôt.

La contrefaçon de la marque donne lieu à des dommages et intérêts et à l'application des peines prononcées contre le faux en écriture privée (art. 16) auquel elle est assimilée, c'est-à-dire les fers et la flétrissure.

Le Code pénal de 1810, art. 142 et 143 confirme les dispositions de la loi de l'an XI.

Il est à remarquer que la loi de germinal visait la marque de fabrique seulement, mais la jurisprudence permit de l'appliquer à certains produits agricoles. Cette loi avait aussi l'avantage de l'unité, car elle ne faisait aucune distinction entre la marque nominale et la marque emblématique ; le nom, disait-on, était la première des marques.

Pratiquement cette législation était pleine de lacunes, la compétence pour les actions civiles était mal réglée, enfin la sanction pénale était exagérée.

En voulant protéger trop rigoureusement l'industrie, on ne la protégeait pas du tout. On n'exerçait plus de poursuites criminelles parce que le jury, touché de la disproportion de la peine avec l'importance du fait, acquittait très régulièrement. Ces acquittements eurent pour résultat une concurrence énorme à nos fabricants au moyen de produits

étrangers sur lesquels étaient apposées des marques frauduleusement imitées.

Le législateur fut ainsi amené à détacher de la loi du 22 germinal an XI la protection du nom commercial.

Le 27 juillet 1824, intervint une loi importante relative au nom commercial, mais cette loi n'organise pas la propriété des noms employés dans l'industrie comme signe de ralliement de la clientèle. Elle se borne simplement à prévoir, sans même qualifier de contrefaçon, quelques atteintes à la propriété de la marque nominale. Elle ne justifie même point le titre de « loi sur le nom commercial » que lui donnèrent la pratique et plus tard le législateur de 1873, car elle a été faite uniquement en vue des fabricants, c'est-à-dire de l'industrie manufacturière.

Si nous comparons cette loi à celle de germinal, nous ne lui trouvons d'autre valeur que celle d'avoir adouci la pénalité de la contrefaçon de la marque nominale. Cette loi en effet correctionnalise le crime et rend ainsi la répression pratique en permettant aux tribunaux d'appliquer une sanction qui ne soit point disproportionnée au fait incriminé.

Nous avons déjà vu que la loi du 27 juillet 1824 ne s'appliquait qu'au nom indiqué sur des produits fabriqués, de sorte que les autres marques étaient toujours régies par la loi de germinal. Les événements de 1848 empêchèrent de porter remède à la situation existante, et de créer une loi d'ensemble.

Il fallut attendre au 23 juin 1857 pour avoir enfin une bonne loi.

Beaucoup mieux préparée que les précédentes (1),

(1) Voir l'exposé des motifs de la loi du 23 juin 1857.

elle acheva d'abroger la loi de germinal et elle formula une législation assez complète, organique et spéciale sur la marque emblématique.

Le titre de « (loi sur les marques de fabrique et de commerce) » que lui donne le projet du gouvernement et qui lui est resté depuis n'indique pas toute sa portée ; elle traite en effet dans son article 20 des marques de l'agriculture, et elle contient dans son article 19 une disposition commune au nom commercial et à la marque emblématique qui les protège par la saisie à l'entrée en France des marchandises revêtues à l'étranger de marques ou de noms français contrefaits.

La loi de 1857, remarquable pour l'époque où elle a été faite, constitue le fonds de notre législation actuelle sur la marque emblématique et c'est la meilleure de nos lois.

En matière de marques la loi française ne fait aucune différence entre les Français et les étrangers. La loi de 1857 considère que ceux qui exercent en France une industrie rendent service à la prospérité commerciale du pays. Ceux qui, bien que Français, possèdent une industrie à l'étranger, ne peuvent invoquer la loi française que s'il y a réciprocité diplomatique ou législative. C'est donc le système d'assimilation qui est adopté en France.

M. Vidal-Naquet (1) considère que les marques de fabrique et de commerce faisant partie du droit des gens, il eût été plus rationnel de décider que toute marque appartenant à un Français ou à un étranger

(1) Vidal-Naquet. — Thèse. Les marques de fabrique et de commerce en droit international (Paris 1898).

établi ou non en France, serait l'objet de la protection de notre loi sans aucune condition de réciprocité.

Nous ne pouvons adopter cette façon de voir qui est par trop libérale ; les marques françaises étant les plus recherchées, ce système nous ferait plus perdre que gagner.

M. Vidal-Naquet accorde lui-même que pour l'instant il serait téméraire d'accorder la protection pure et simple sans condition de réciprocité.

Nous avons déjà vu que la loi du 28 juillet 1857 avait transformé la contrefaçon du nom commercial et de la marque en simple délit correctionnel, mais cette contrefaçon ne pouvait être poursuivie en France qu'avec difficulté ; quand elle avait eu lieu sur un territoire étranger, la poursuite était même impossible si l'auteur du délit était un étranger.

Une loi du 26 novembre 1873 remédia à cette situation, en permettant aux propriétaires de marques françaises préalablement déposées en France de faire insérer dans l'empreinte de leur marque le sceau de l'Etat français. Le contrefacteur commet ainsi un crime qui le rend justiciable des tribunaux français quelle que soit sa nationalité et en quelque lieu qu'il ait commis le crime.

Cette loi fait reparaitre dans notre droit moderne la marque officielle, côte à côte avec celle des particuliers, et prêtant à cette dernière la garantie de sa sanction.

Nous avons successivement examiné les diverses lois qui réglementent le droit sur les marques, nous devons maintenant nous demander, avant d'aborder

l'étude de la propriété des marques, quelle est la nature de ce droit.

Nature du droit sur les marques

Quelle est la nature juridique du droit exclusif que l'on a sur une marque ? Est-ce un droit de propriété ?

La loi de 1857 paraît bien l'admettre, puisque le titre premier de cette loi est intitulé : De la propriété des marques. Les articles 2, 3 et 17 de la même loi nous parlent-également de revendication de la propriété de la marque. Il semble donc certain que, pour le législateur, le droit exclusif que l'on peut avoir sur une marque est bien un droit de propriété.

On a beaucoup critiqué l'application du mot « propriété » à la propriété industrielle en général, et cette question qui divise les auteurs a fait couler des flots d'encre.

La propriété industrielle est de même nature que la propriété artistique et littéraire, et on les qualifie toutes deux d'immatérielles parce que leur objet est incorporel. On n'étendait pas autrefois la notion de propriété en dehors des choses corporelles, pour quoi aujourd'hui ne pas sortir de cette notion étroite de la propriété et ne pas donner son nom véritable à un droit qui présente tous les caractères de la propriété ?

M. Braun, au début de son excellent traité sur les marques de fabrique, a consacré une étude de quelques pages à la nature du droit sur les marques.

Pour lui ce n'est pas un droit de propriété (1), et voici les raisons qu'il donne : « La propriété est un droit réel s'exerçant sur une chose matérielle, or quoi de plus immatériel que le droit sur les marques. Nous savons bien que la marque, en tant qu'étiquette portant le signe distinctif d'une marchandise, est susceptible d'appropriation physique, mais ce n'est pas sur une étiquette que s'exerce le droit. S'il en était ainsi le droit passerait aux mains de chaque acheteur qui ferait l'emplette d'un objet revêtu de cette marque et l'on compterait bientôt tout autant de sujets de droit propriétaires de la marque que de carrés de papiers livrés au public avec l'empreinte qui la constitue. »

Ce droit pour Braun consiste en un privilège qui est celui de reproduire la marque (2). Le droit de la reproduire constitue une valeur que la loi protège en interdisant aux tiers d'en troubler l'exploitation.

Que le droit à la marque soit un droit immatériel, rien de plus juste ; mais pourquoi, parce qu'il est immatériel, lui refuser le nom de propriété, ce n'est point une raison valable. De plus les partisans du droit à la marque en tant que propriété n'ont jamais eu à l'esprit l'idée que le droit puisse passer à l'acheteur d'un objet revêtu d'une marque. La marque est le signe distinctif du produit d'un fabricant permettant à la clientèle de le reconnaître avec facilité, et le droit que l'on peut avoir sur elle portant sur la réputation qu'elle a acquise, sur sa valeur commer-

(1) Thèse contraire vivement soutenue par M. Couhin.

(2) Voir Braun. — Traité des marques de fabrique, p. 70 et suivantes.

ciale est matérialisé par une gravure ou une vignette.

Le droit que l'on peut avoir sur une marque n'est pas non plus un privilège, car dans ce cas Braun laisserait supposer que ce droit est une faveur arbitrairement accordée ou refusée. Il suffit simplement pour être titulaire du droit à la marque de remplir certaines conditions légales déterminées.

Pour Braun, si la propriété des marques est identique à la propriété de droit commun, elle réunira forcément les attributs de cette propriété, c'est-à-dire qu'elle sera absolue, transmissible, perpétuelle et devra être reconnue aux étrangers... mais en réalité en est-il ainsi ?

Si nous devons établir une définition du mot propriété, au sens strict du mot, qui trouve sa formule dans le *jus utendi et abutendi*, nous nous rangerions parfaitement à l'avis de Braun ; or ce n'est pas possible en pratique. On s'accorde bien à reconnaître à la propriété des attributs fixes, mais le législateur s'arroge le droit, dans l'intérêt général, de restreindre le droit de propriété et d'en modifier le régime normal ; du reste il ne s'agit pas, pour avoir un droit sur une chose, que l'on puisse en user et en abuser. La propriété avec ses restrictions demeure toujours une propriété.

Quant à prétendre que la perpétuité est de l'essence même de la propriété, cela ne nous paraît pas prouvé. Il nous suffit de citer la propriété viagère. La transmission aux héritiers peut encore nous servir d'exemple. Si la loi peut étendre la durée de la propriété au delà de la vie du titulaire, ne peut-elle pas aussi lui consigner un délai beaucoup

plus court ? En arrêtant au douzième degré — et ce sera peut-être bientôt le quatrième — la liste des parents qui héritent d'une personne qui n'a pas testé, la loi n'a-t-elle pas restreint la perpétuité de la propriété ? Si malgré cette restriction le mot « propriété » ne paraît pas impropre, pourquoi le deviendrait-il lorsqu'en raison de la nature de l'objet la loi impose une restriction plus forte ? La durée plus ou moins longue d'un droit ne peut changer la qualification que lui assignent son caractère et ses effets.

Pour Braun, il ne faut pas hésiter à reconnaître dans le droit à la marque autre chose qu'un droit de propriété. Par suite le Code civil ne contient point de case pour ce droit, pas plus que pour celui de l'écrivain ou de l'artiste ; dès lors « laissons-le plutôt que de faire violence à sa nature hors des rubriques reçues, en attendant que le législateur prépare un abri à toute cette famille de derniers venus et de déshérités » (1).

La théorie de Braun avait été déjà développée par un avocat de la Cour de Bruxelles, M. Edmond Picard, et il lui emprunte du reste beaucoup d'arguments.

Pour M. Picard, « il n'y a pas de rapport ni d'assimilation possible entre une chose matérielle, une *res*, et une chose intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes. »

Comment en effet qualifier, nous dit-il, ce qui dans le domaine des droits intellectuels (2) est l'équi-

(1) Braun. — *Loco citato*, p. 75.

(2) Si l'expression de droits intellectuels est bonne pour les brevets d'invention, elle ne saurait s'appliquer aux marques de fabrique. Nous

valent de la propriété dans le domaine des droits réels. « Le mot propriété a une signification précise. Il s'applique à la propriété sur les objets matériels. Avec cette portée, il implique des effets légaux connus qui ne sauraient être étendus au droit que l'on peut avoir sur une conception intellectuelle, telle par exemple qu'une marque de fabrique, une œuvre littéraire. C'est une invention, une découverte qui procède à l'éclosion de chacun de ses droits. » Pourquoi dès lors ne pas appeler droit d'invention le droit qui consacre cette protection méritée?

D'après M. Picard, la division tripartite des droits en : 1° droits réels ; 2° droits personnels ; 3° droits d'obligation, ne suffit pas, aussi s'empresse-t-il de créer une quatrième classe de droits pour désigner plusieurs branches de la propriété intellectuelle qui sont les inventions littéraires et artistiques, les inventions brevetables, les dessins et modèles industriels, les marques nominales et emblématiques (1).

Nous ne pouvons accepter cette théorie ; est-il nécessaire en effet de créer une autre catégorie de droits (2) pour cataloguer la propriété incorporelle ? M. Picard l'a pensé puisqu'il a voulu faire une classification de droits d'après l'objet sur lequel ils portent.

ne voyons pas en effet ce qu'il y a d'intellectuel dans le fait d'exercer un commerce sous les auspices d'une marque.

(1) Cette théorie a passé dans la loi belge du 1^{er} avril 1879. — Le mot propriété de la marque n'apparaît pas une fois. — Voir l'exposé des motifs.

(2) Au sujet de la dénomination : droits intellectuels, voir le *Journal de Droit intern. privé*, 1883, p. 565.

Nous croyons que c'est une erreur doctrinale de classer la marque parmi les droits d'invention, bien qu'il faille un effort intellectuel pour la créer, disons plus justement un peu d'originalité d'esprit. Les éléments dont est composé une marque sont empruntés au domaine public, et la marque ne s'acquiert, comme nous le verrons par la suite, que par l'usage et le dépôt et non pas par l'invention ; or ce fait d'usage n'est-il pas une forme de l'occupation ? Pourquoi dès lors compliquer les choses, et user du mot invention qui est impropre.

Cette classification, à notre avis, est fictive ; l'objet d'un droit ne peut en effet changer la nature du droit, et ce sont les effets qu'il faut toujours examiner. Or, si l'on considère les effets, on peut très bien rapprocher la propriété incorporelle de la propriété ordinaire.

La plupart des auteurs qui ont écrit en France sur la matière pensent que tous les droits peuvent être compris, dans notre grande division de droits, en droits réels et droits de créance (1) qui est du reste basée sur l'effet relatif ou absolu des droits. « C'est une conception étroite et même non conforme à la tradition romaine, que de restreindre la notion du droit réel et du droit de créance aux droits dont l'objet est corporel.

« Pourquoi ne pas l'étendre aux droits portant sur une chose incorporelle, telle que le nom, les qualités constitutives de l'état des personnes, la propriété littéraire et artistique, la propriété intellectuelle (2) ? »

(1) En ce sens Lacour. — *Fausses ind. de Prov.*, p. 19.

(2) Laborde. — *Revue générale de la propriété industrielle*, janvier-février 1905. — *Introduction à l'étude de la propriété industrielle*.

Braun et M. Picard ne sont pas les seuls qui adoptent cette manière de voir ; M. Darras estime en effet que l'on ne doit pas ranger sous le titre de propriété littéraire, artistique et industrielle tous les droits relatifs aux œuvres intellectuelles ou de l'industrie. Ce n'est pas non plus selon lui une propriété *sui generis* comme certains l'ont affirmé pour se tirer d'affaire.

M. Darras se range à la théorie de M. Edmond Picard que nous avons déjà examinée. Il refuse donc au titulaire de la marque le droit de propriété, mais il lui reconnaît un droit spécial. Ce droit sera absolu, il sera transmissible, perpétuel et reconnu aux étrangers, mais l'idée dominante de M. Darras est de prémunir contre une assimilation avec la propriété ordinaire.

M. Renouard estime que la propriété industrielle ne peut être assimilée à la propriété que nous pouvons avoir sur les choses corporelles : « La langue usuelle a adopté les mots de propriété littéraire, artistique, industrielle, bon nombre de docteurs et de jurisconsultes aiment à s'en servir bien qu'ils reconnaissent qu'elle se distingue de la propriété ordinaire par des différences de nature que chacun expose et commente à sa mode (1). »

M. Aubry et Rau se demandent si le droit que l'on peut avoir sur la valeur littéraire, industrielle ou artistique existe en dehors de la loi, et si le législateur ne doit pas le sanctionner ? Il se range à cette dernière façon de voir, car « il s'agit d'un droit tout particulier qui ne saurait se comprendre que dans

(1) Renouard, p. 340.

un état social donné et qui de sa nature même se trouve pour son établissement et sa conservation soumis à la réglementation de la loi; c'est en partant de ces idées que les diverses législations qui ont reconnu ce droit privatif en ont limité la durée à un certain terme. De là aussi la nécessité de conventions internationales pour la garantie réciproque de la propriété artistique, littéraire et industrielle (1). »

Pour M. Gustave Huard, « tout homme a le droit et le devoir de vivre, et pour vivre il faut qu'il se procure par le travail des moyens d'existence. Les produits de son travail sont des valeurs, c'est-à-dire des objets utiles, en même temps que des objets d'échange. L'œuvre littéraire ou artistique est une valeur... Les productions d'une œuvre de littérature ou d'art confère à l'auteur de cette œuvre le droit exclusif d'en jouir et d'en disposer (2) ».

M. Léon Lacour, professeur de droit commercial à l'Université de Lille, dans son excellent ouvrage (sur les fausses indications de provenance), semble hésiter tout d'abord à reconnaître à la marque de fabrique le caractère de propriété. En effet, il résulte de l'examen des caractères essentiels du droit de propriété, qu'ils ne sauraient s'appliquer au droit à la marque qui est loin d'être absolu, perpétuel ou exclusif (3). M. Lacour fait cependant tout de suite une grosse concession, en reconnaissant « qu'on a

(1) Aubry et Rau. — Cours de droit civil, t. II, p. 171.

(2) Gustave Huard. — Evolution du droit en matière de propriété intellectuelle, p. 41.

(3) Lacour. — Des fausses indications de provenances, *loco citato* n° 14.

exagéré peut-être l'importance des différences qui les séparent ».

Il arrive en fin de compte à dire, et avec raison, que l'on peut passer sur ces différences. « Nous sommes plutôt porté à considérer ces droits comme des droits réels d'une nouvelle espèce que les anciens jurisconsultes n'avaient pas prévue. Ne portent-ils pas directement sur des choses qui, pour n'être pas matérielles, n'en ont pas moins une importance pécuniaire considérable ? Nous ne voyons même pas d'inconvénient à leur appliquer l'expression de propriété, du moment où il est entendu qu'il s'agit d'une propriété différente, par sa nature juridique, de celle qui s'exerce sur les choses corporelles. »

En somme les auteurs (1) ont eu les opinions les plus différentes sur la matière, mais tous sont unanimes à reconnaître que la loi doit protéger le droit exclusif à la valeur littéraire, industrielle ou artistique.

Pour notre part, nous reconnaissons sans aucune hésitation que le droit que l'on peut avoir sur cette valeur est un droit de propriété, car de simples différences dans l'objet ou dans les caractères qui en dérivent ne doivent pas empêcher de donner son vrai nom à un droit qui présente les traits caractéristiques et essentiels de la propriété des choses corporelles, puisqu'il est comme elle, un droit direct, absolu et exclusif sur une chose.

Ce droit consiste :

(1) La jurisprudence reconnaît l'existence du droit de propriété de la marque (Aix, 27 mai 1862 ; Cassation, 15 juillet 1863 ; Pataille, 63, 328 ; Bordeaux, 1^{er} juin 1887. D. P. 89. 2. 27.

« a) A reproduire, seul et à l'exclusion de tout autre, une création de l'esprit, invention littéraire ou artistique, invention industrielle du fond ou de la forme.

» b) Avoir l'usage exclusif : de noms, de marques ou d'autres signes par lesquels on signale à la clientèle sa personne, son établissement ou ses produits.

» Dans tous les cas, c'est un monopole qui porte sur un droit (droit de reproduction, d'usage), et par conséquent sur une chose incorporelle.

» Le monopole ou droit exclusif est un droit direct : on l'exerce, en effet, directement sur son objet ; on retire soi-même de cet objet l'utilité qu'il peut produire ; on ne s'adresse pas à un débiteur pour lui demander de la procurer.

» C'est un droit absolu, et ce second caractère dérive du précédent, car tout droit qui n'a point de sujet passif déterminé s'impose au respect de tous.

» C'est enfin un droit exclusif, car envisagé avant d'avoir subi quelque démembrement, il absorbe l'entière utilité de son objet et ne laisse place à aucun droit rival.

» Ces trois caractères sont ceux de la propriété ; pourquoi dès lors lui refuser ce nom (1) ? »

Que cette propriété, comme dit Pouillet, « soit d'une nature spéciale, qu'elle ait exigé une réglementation particulière, et que, tout en prenant sa source dans le droit naturel, elle ait demandé une organisation différente de l'organisation de la propriété

(1) Laborde. — *Loco citato* (Revue gén. de la propr. industr. Introduction à l'étude de la propr. industr., p. 8, n° de janv.-févr. 1905).

ordinaire, cela est évident ; mais en quoi cela touche-t-il son principe (1) ? »

Le mot propriété dans son sens ordinaire s'applique bien à des choses corporelles, mais il s'applique aussi à des droits incorporels : une créance est bien un droit incorporel, il n'en est pas moins un droit de propriété matérialisé par un titre.

Lakanal, rapporteur de la loi de 1793, dit « que de toutes les propriétés, la moins susceptible de contestations est sans contredit celle des productions de génie » (2).

Le droit à la marque, puisqu'elle fait partie d'une des branches de la propriété industrielle, est donc un droit de propriété. En effet, le fabricant ou l'industriel a pris un signe de ralliement quelconque, par un long labeur il a rendu sa marque célèbre, il est arrivé à se créer une nombreuse clientèle, il serait d'une injustice flagrante de lui refuser un droit de propriété. De plus le premier fait d'usage ou le dépôt par lequel le propriétaire de la marque se l'est appropriée ne sont-ils pas le principe d'une propriété privée ?

La propriété de la marque est une propriété accessoire et de garantie. La marque est l'accessoire de l'établissement industriel dont elle rallie la clientèle, c'est aussi une propriété de garantie, car elle sert aussi bien à conserver la clientèle qu'à l'attirer.

Étant accessoire et de garantie, la propriété de la marque ressemble beaucoup à un autre droit d'hypothèque. Il nous paraît ici intéressant de les comparer.

(1) Pouillet. — De la propriété littéraire et artistique, p. 19.

(2) Cité par Pouillet. — *Eodem loco*, p. 20.

Comme l'hypothèque, la marque est une sûreté réelle, c'est-à-dire un droit réel affecté à la garantie d'un autre droit ; la marque est affectée à la garantie de la propriété, de la clientèle et de l'établissement. Ni l'hypothèque, ni la marque ne sont perpétuelles, elles n'ont pas d'extinction fixée d'avance, mais il y en a une approximative. La marque s'éteint avec l'établissement, l'hypothèque avec la créance. La marque et l'hypothèque ne produisent leur effet que s'il y a eu une condition de publicité préalable : inscription pour l'hypothèque, dépôt pour la marque. Cette formalité pour les deux doit être renouvelée périodiquement. Au point de vue de l'aliénation, pour les deux, il existe deux aliénations, l'une par voie de conséquence, l'autre directe : par voie de conséquence, quand on cède la créance, on cède l'hypothèque ; en même temps, quand on cède l'établissement, on cède les marques qui y sont attachées.

En France, nous admettons en plus de cette cession, la cession isolée de la marque ou de l'hypothèque (subrogation), on peut détacher la marque de l'établissement pour la vendre à un autre établissement ; cette cession isolée de la marque est contestée par presque toutes les législations étrangères.

Quant aux différences, il n'en existe qu'une : tandis que l'hypothèque est un simple démembrement de la propriété et n'est pas une propriété, la marque au contraire est une propriété entière affectée comme garantie à la clientèle.

Le droit que l'on peut avoir sur une marque est un droit qui doit être rangé parmi les droits mobiliers conformément à l'art. 516 du Code civil.

En France, tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que c'est bien un droit de propriété. La Commission française au Congrès international de la propriété industrielle, à Paris, le 6 septembre 1878, présenta la résolution suivante : « Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, ou des fabricants et *négociants sur leurs marques* est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas, elle ne fait que le réglementer (1). »

N'est-il pas de toute justice que celui qui a mis toute son habileté et sa compétence à donner des qualités de tout premier ordre à un produit obtienne un droit de propriété sur le signe qui individualise ce produit et par suite le distingue de celui de ses concurrents.

Une marque qui a acquis une célébrité prouve bien qu'elle ne désigne que des objets de choix ; comment dès lors en laisser le titulaire hors la protection de la loi, en n'organisant pas la propriété de la marque ? « La marque est la garantie de la liberté commerciale, la protection du commerçant honnête contre le spoliateur ; née de la liberté du travail, elle assure à chacun le crédit, le renom qu'il a su acquérir ; elle garantit à tous, c'est-à-dire à la nation vis-à-vis de l'étranger, la place réservée à notre industrie, sur le marché extérieur (2) ».

Nous ne sommes néanmoins pas surpris de voir bien des auteurs ne pas considérer la propriété de la marque, et la propriété industrielle en général,

(1) Cette Commission était composée pour la France, de Lyon-Caen, Bozériani, Pataille, A. Huard, Pouillet.

(1) Calmels. — Des noms et des marques de fabrique, n° 3.

comme un droit de propriété, et voici quelle en est la raison : la forme de la propriété que nous avons le plus souvent sous les yeux est la propriété matérielle, tangible ; il est dès lors bien plus difficile d'habituer l'esprit à voir une propriété dans une chose immatérielle.

Quant à la question de savoir si la propriété de la marque est de droit civil ou de droit naturel, nous croyons qu'elle ne présente un intérêt qu'au point de vue des étrangers. Si l'on admet que la propriété de la marque est de droit naturel, on est obligé de reconnaître aux étrangers les mêmes droits qu'aux Français. Cela n'est pas possible, car ce serait porter un préjudice énorme à notre industrie, dont la fabrication est si réputée au dehors.

La propriété de la marque doit à notre avis être considérée comme une création de la loi civile, et l'étranger n'a droit à la protection de la loi française que dans des conditions déterminées.

La loi exige aujourd'hui, pour qu'un étranger puisse revendiquer en France la propriété de sa marque, que dans leur pays d'origine les Français jouissent des mêmes droits ; c'est bien là le système de la loi de 1857.

M. Aubry et Rau, dans leur cours de droit civil, avaient déjà reconnu ce caractère de la propriété des marques (1).

« L'apposition d'une marque est utile au fabricant et au marchand, parce qu'elle leur permet de profiter des avantages résultant de leur crédit et de la confiance qu'ils inspirent ; elle est utile au public

(1) Aubry et Rau. — *Loco citato*, t. II, p. 171.

qu'elle dirige dans ses achats. Celui qui appose sa marque use de sa liberté ; cet usage doit être sincère et ne pas dégénérer en instrument de tromperie ; il doit être protégé contre les usurpations et interdit à quiconque n'y a pas droit (1). »

Le législateur l'a bien compris, aussi a-t-il entouré la marque de sa protection en organisant une propriété étroitement réglementée.

« Parmi les diverses formes de la propriété, il en est une que son origine clairement visible dans le travail et l'intelligence de son auteur doit peut-être faire considérer comme plus sacrée encore que les autres : c'est la propriété industrielle, dont la marque fait partie » (2), et c'est cette propriété de la marque qui va faire l'objet de notre étude.

1; Renouard, p. 371.

(2) Défense de la propriété industrielle, octobre 1907, p. 1.

PREMIÈRE PARTIE

DROIT FRANÇAIS

CHAPITRE PREMIER

FONDATION DE LA MARQUE

SECTION PREMIÈRE

**Des conditions auxquelles est soumis le droit
à la marque. — Notions générales**

1. — Le rapporteur de la loi de 1857 évita de donner une définition de la marque : « Le projet de loi, disait-il, évitant le péril d'une définition et laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de le faire, est resté muet à ce sujet.

» Votre Commission a pensé que la donner serait prévenir de nombreuses difficultés, et elle a pris le principe dans les projets présentés aux précédentes Assemblées. Le Conseil d'État a adopté cet amendement : La marque est tout signe servant à distin-

guer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. »

Aujourd'hui, dans les divers pays, les lois sur les marques de fabrique contiennent à peu près toutes une définition de la marque.

En France, les deux projets de refonte de la loi du 23 juin 1857, non seulement la définissent, mais encore indiquent quels sont les signes qui peuvent être employés. Les signes qui peuvent être considérés comme marque sont : « Les noms sous une forme distinctive, les dénominations si elles ne sont pas des désignations nécessaires, étiquettes, enveloppes, formes caractéristiques, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes, noms imaginaires, signatures et en général tout moyen matériel servent à distinguer les produits d'une fabrique, d'une exploitation agricole, forestière ou extractive et les objets d'un commerce. » La marque de fabrique, en un mot, s'applique à tous les produits transformés, ouvrés ou manufacturés.

La loi de 1857 se borne à ajouter à l'énumération des signes soumis au choix des industriels ou commerçants « et en général tous autres signes servant à désigner une industrie ou les objets d'un commerce ».

Cette énumération est simplement énonciative et non limitative, et ne fait qu'indiquer les signes que l'on trouve le plus ordinairement dans la pratique. Le législateur a omis de désigner les caractères fondamentaux qui sont nécessaires à une marque pour remplir son but, c'est-à-dire servir à distinguer les produits les uns des autres. Mais la doctrine et la

jurisprudence y ont très heureusement pourvu en exigeant que la marque soit distinctive.

Pour cela, il faut qu'elle réunisse deux conditions qui sont la spécialité et la nouveauté.

2. — Pour qu'une marque soit valable, il faut qu'elle soit spéciale et nouvelle. Nous trouvons une définition de la spécialité dans le décret du 20 février 1810 : « Tout marchand ou fabricant qui voudra revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu d'en adopter une, assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondus et être prises l'une pour l'autre. »

Une marque doit, en effet, pouvoir toujours se distinguer facilement d'une autre marque, et pour cela elle doit être spéciale ; aucune confusion de la sorte ne pourra se produire, car il faut avant tout éviter d'induire en erreur la clientèle. Il est de toute évidence que le mot « spéciale » s'applique aux marques en usage dans la même industrie.

Pour reconnaître si une marque satisfait à ces conditions essentielles, il suffit de la prendre dans son ensemble, sans en séparer les éléments et les détails, elle doit alors présenter un tout nouveau et spécial (1).

3. — Le mot « nouveauté » doit s'entendre au sens relatif. Un fabricant ou négociant conserve le droit de prendre et de déposer une marque employée par

(1) Trib. civ. Lyon, 2 juin 1897. — D. P. 99. 2. 110.

id. — 9 août 1901. Monit. Jud. de Lyon, 8 nov. 1901.

Trib. civ. Pontoise, 25 nov. 1903. Trib. jud. 1904. II. 21.

id. Douai, 14 juin 1904. — Le Droit, 22 juillet 1904.

id. Toulouse, 14 janvier 1904. — Gazette trib., 7 février 1904.

Trib. correct. Seine, 6 mars 1877. — Pataille, 78, 12.

Ibid., 6 juin 1878. Affaire Parent. — Pataille, 78, 164.

d'autres, mais dans des industries différentes. Un fabricant de drap peut avoir la même marque qu'un fabricant d'automobiles. Ce que la loi veut éviter, c'est la confusion entre certains produits revêtus de marques semblables ; donc, pour répondre au vœu de la loi, il suffit que toute confusion soit rendue impossible.

En effet, lorsque des produits présentent par leur nature des différences essentielles et qu'ils ne peuvent prêter lieu à aucune confusion, ils ne causent par suite aucun préjudice entre propriétaires de marques identiques. Ainsi des signes qui sont la propriété de tout le monde, comme l'abeille, la vierge, la gerbe, sont employés dans un grand nombre d'industries différentes, mais les propriétaires respectifs de ces marques ne sont aucunement lésés.

Il en serait tout autrement si la « vierge » par exemple adoptée comme marque dans l'industrie de la parfumerie, était choisie par un autre fabricant pour désigner des produits identiques. Il importe donc que dans une même industrie, et pour des produits similaires, le principe de nouveauté soit pris dans un sens suffisamment étroit. La marque qui ne satisferait plus ce principe, et que l'on pourrait confondre avec une autre dans une même industrie, manquerait d'une base essentielle à sa validité.

Ajoutons avec M. Calmels « que les signes adoptés comme marque de fabrique peuvent ne présenter en eux-mêmes aucun caractère de nouveauté ; il suffit que leur application soit nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas déjà employés à distinguer les produits similaires d'une autre fabrique.

Dans la marque de fabrique, en effet, ce que la loi garantit, ce n'est pas une invention de nouveaux dessins, une conception de forme nouvelle, mais le produit lui-même dont la marque indique l'origine (1). » Si l'on exigeait la nouveauté dans toute sa rigueur, on porterait préjudice aux possesseurs de marques, et en second lieu on favoriserait l'invention de ces dernières qui n'est pas sans présenter de fâcheux inconvénients.

En résumé, « le mot nouveauté » ne doit être pris au sens strict du mot que pour les marques employées dans la même industrie, car il faut éviter que le signe choisi ne serve pas déjà à désigner des produits similaires.

Nous empruntons à ce sujet un exemple à la Revue générale de la propriété industrielle.

La Société W.-A. Gaïnes and C^o a interjeté appel d'une décision de l'examineur des collisions, rejetant leur opposition à l'enregistrement d'une marque de la Carlton Importation C^o.

La marque de celle-ci représentait un geai perché sur une branche, et de chaque côté était inscrite la dénomination Old J, les mots « Old Jay Rye » se trouvaient inscrits au-dessus.

La maison Gaïnes se prétendait propriétaire d'une marque à peu près similaire, dont elle usait pour désigner des wiskeys et qui consistait dans les mots « Old Crows » avec une gravure représentant un corbeau. L'examineur du premier degré fut d'avis que le geai tel qu'il apparaissait sur les dessins et spécimen n'avait aucunement l'apparence

(1) Calmels, n^o 171.

d'un corbeau et ne pouvait par conséquent être confondu avec lui ; qu'au surplus le mot « geai » avait un son et une prononciation différente du mot « corbeau » et qu'il éveille par suite une idée toute différente ; que le seul élément de confusion aurait pu être dans le rapprochement du mot Old (ancien, vieux) avec le nom d'un oiseau, mais que néanmoins ce point unique de ressemblance était insuffisant pour produire une confusion dans l'esprit de ceux qui apportent une attention ordinaire (1).

Cet exemple confirme bien la théorie que nous venons d'exposer et qui est importante, car ces questions ont plus qu'un intérêt doctrinal, elles se retrouvent continuellement dans la pratique (2).

4. — Les dénominations génériques ou nécessaires ne peuvent donner un droit privatif de propriété. Il a été jugé que le propriétaire d'une revue dénommée « *La locomotion automobile* » ne peut pas demander la suppression de la dénomination « locomotion » adoptée comme titre d'une revue concurrente s'occupant des mêmes questions. La confusion ne pouvait pas exister du reste, puisqu'il y avait des différences quant à l'aspect, au format, au sous-titre et à l'impression du titre (3).

5. — Quels signes peuvent-ils être choisis comme constitutifs de la marque ?

Ce point soulève une question législative intéressante. Faut-il laisser régner une liberté absolue en

(1) Rev. gén. prop. ind., 1906, p. 58.

(2) Voir encore Gaz. Palais, 1905, 2, 225. L'affaire du vin de Saint-Raphaël.

(3) Trib. com. Seine, 4 février 1902. — La Loi, 30 mars 1902.

cette matière, ou bien la loi doit-elle permettre certains signes et prohiber les autres ?

Le système de la liberté absolue est celui de la loi française, art. 1, § 3 de la loi du 23 juin 1857. Mais beaucoup de législations étrangères adoptent le système de la prohibition.

Certaines prohibent comme marques l'emploi des armoiries et les insignes de l'autorité publique (1); d'autres ne protègent pas les marques composées exclusivement de chiffres, lettres ou mots.

En Allemagne, l'emploi de la croix rouge est prohibé; de plus, il est certains signes qui font partie du domaine public et qui peuvent être employés par tout le monde. On les appelle les marques libres (Freizeichen).

En France, la question se pose de savoir si l'emploi des armoiries comme marque est interdit. Il existe une prohibition certaine pour l'emploi du sceau de l'Etat, cependant la loi du 26 novembre 1873 permet aux particuliers qui ont une marque de l'y faire insérer moyennant le paiement d'un impôt spécial.

A part cette restriction, tous les autres insignes et armoiries de l'autorité publique sont à la disposition du public à moins de défense absolue de cette dernière. La ville de Saint-Georges, par exemple, a mis à la disposition de ses habitants les armes de la ville afin de les apposer sur les factures des vins provenant de Saint-Georges; elle les interdit par conséquent à toute autre personne.

(3) Loi suisse, loi portugaise, loi autrichienne, loi hollandaise, loi anglaise, loi espagnole.

On peut de même employer comme marque les drapeaux ou faisceaux, mais sous réserve des droits de certaines personnes morales, comme l'Etat, qui peuvent en interdire l'usage.

Peut-on apposer la croix de la Légion d'honneur, lorsque l'on a été l'objet de cette décoration, sur une marque de fabrique ?

Longtemps la grande Chancellerie n'a pas protesté contre cette façon d'agir. Elle est arrivée pourtant à le défendre, car, disait-elle, c'était ridiculiser l'institution. Elle permet cependant de mentionner la décoration, la reproduction seule est interdite.

En somme, dans le système français, nous ne trouvons presque point de restrictions, et le Congrès tenu à Paris en 1900 a reconnu que, sur ce point, c'était bien le meilleur.

6. — Nous ne voyons, du reste, aucun inconvénient à ce qu'on maintienne le libre choix de la marque. Il suffit de lui donner un caractère suffisamment original, de façon à ce qu'on ne puisse la confondre avec un signe analogue.

Il peut arriver que la marque se compose d'éléments déjà connus, empruntés au même genre d'industrie ; cela ne l'empêchera point de pouvoir faire l'objet d'une appropriation exclusive, à condition toutefois de n'en point séparer les éléments et de l'envisager dans l'ensemble.

Le point qui ne doit jamais être perdu de vue, est qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour que la marque ne puisse être confondue avec une autre.

Les auteurs, et en particulier, Pouillet, Rendu et Braun (1) sont unanimes à le reconnaître.

(1) V. Pouillet, n° 19. — Braun, n° 24.

M. Rendu s'exprime ainsi : « La marque de tel industriel consistera dans une lettre, celle de tel autre dans une figure géométrique, celle d'un troisième dans la forme et dans la couleur de l'enveloppe, une quatrième pourra réunir légalement la couleur, la forme, le caractère, en une seule figure présentant une physionomie absolument différente de chacun des traits adoptés .»

La jurisprudence est d'accord sur ce point avec la doctrine. Les arrêts sont nombreux en la matière (1).

Nous croyons toutefois qu'il faudrait faire une exception pour les dénominations, c'est-à-dire pour les signes qui désignent les produits par opposition aux noms des personnes ou des localités.

En effet, de deux choses l'une, ou bien le produit est nouveau : il suffit alors pour l'inventeur de prendre un brevet ; ou bien il ne l'est pas : dans ces conditions on ne peut revendiquer une dénomination qui empêcherait les autres de faire une concurrence très légitime. Ce qu'il faut éviter, c'est d'attribuer la propriété du produit à un certain nombre de personnes, et créer ainsi en leur faveur un monopole qui serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie.

(1) V. jurisprudence citée par Pouillet, n° 20.

SECTION II

Du rôle de l'usage et du dépôt dans l'acquisition et la conservation de la marque

7. — Si nous examinons les dispositions législatives qui régissent actuellement dans les divers pays l'acquisition des marques de fabrique, nous nous trouvons en présence de trois systèmes.

Dans le premier, dont la loi française est le type, le droit à la marque est fondé sur l'antériorité d'usage. C'est ce que nous exprimons couramment en disant que le dépôt est déclaratif de propriété, vu qu'il constate seulement une propriété qui existe déjà ; le dépôt n'est qu'attributif de la protection organisée par la loi spéciale.

Le second système est celui de la loi allemande, le droit à la marque repose entièrement sur le dépôt. Celui qui accomplit le premier cette formalité est réputé légalement comme étant le propriétaire de la marque. C'est le système du dépôt attributif dans toute sa rigueur.

Il existe enfin un troisième système, que nous qualifierons de système mixte, c'est celui de la loi anglaise et de la loi espagnole. Le dépôt, qui est déclaratif à l'origine, devient attributif au bout d'un certain délai, cinq ans en Angleterre et trois ans en Espagne.

Nous examinerons successivement les avantages

et les inconvénients de ces divers modes d'acquisition de la marque.

8. — Il est très équitable de fonder le droit à la marque sur l'antériorité d'usage. Il est très juste, en effet, que celui qui le premier a fait usage d'une marque et a manifesté ainsi l'intention de s'en servir, soit le seul protégé par la loi. La marque n'est point la propriété du moyen matériel qui la constitue, mais bien de l'emploi du signe distinctif des produits d'un commerce. N'est-il pas rationnel dès lors d'admettre que celui-là seul aura un droit exclusif sur la marque, qui le premier aura livré au public des produits revêtus de ce signe.

Mais l'inconvénient est le suivant. S'il suffit du premier usage pour consacrer son droit à la marque, il arrivera souvent que le premier usager de cette marque négligera d'en effectuer le dépôt. Si dans la suite il se voit contester sa propriété, il lui sera parfois très difficile de prouver la priorité d'usage, et il se trouvera peut-être à la merci d'un concurrent qui aura fait un usage antérieur.

Les procès d'antériorité sont fréquents, et l'on voit des industriels jouissant d'une marque connue et qu'ils avaient déposée, en être dépouillés parce qu'un tiers prouvait qu'il en avait fait usage auparavant (1).

Il ressort de là immédiatement, que dans ces

(1. V. les exemples cités par M. Taillefer, dans la Revue générale de la propriété industrielle, 1903, p. 99.— Paris, 20 juillet 1872. Ann. de la propr. ind. 1872, 295. — Cassation, 21 mai 1874, *ibid.*, p. 153; Cassation, 17 juin 1884, D. P. 1884. 1. 416; Paris, 3 mars 1888; Le droit industriel, 1888, p. 356; Nîmes, 6 février 1893. — Ann. prop. ind., 1893 313, etc., etc.

conditions la fixité de la propriété de la marque est douteuse. Le propriétaire n'est jamais certain d'en être le véritable titulaire, et au cas d'usurpation il ne sait pas s'il a le droit de pouvoir poursuivre en toute sécurité un concurrent qui aura été plus diligent que lui.

9. — Avec le système du dépôt attributif, il n'existe pas de difficultés de ce genre. Son grand avantage est tout d'abord celui de la simplicité. Si l'on fonde le droit à la marque sur le dépôt, il n'y a rien de plus facile que de savoir à qui appartient cette dernière, il n'y a qu'à consulter tout simplement le registre des dépôts ; si un conflit s'élève, c'est la priorité de dépôt qui tranchera le différent.

D'après ce système tous les droits vont au commerçant ou à l'industriel qui faisant preuve d'activité aura accompli le premier le dépôt. Est-ce bien équitable ? Il nous est permis d'en douter. Celui qui aura eu la première idée de la marque, qui aura fait tout ce qu'il est possible de faire pour en assurer le succès, peut très bien se voir dépouiller de son droit, puisque ce dernier réside, comme on l'a très judicieusement fait observer, « dans la course au dépôt » (1).

Du reste, voici un exemple emprunté au journal « La propriété industrielle de Berne » (2).

Il existe à Santiago une librairie fondée depuis de longues années à l'enseigne « El Mercurio. » Le propriétaire actuel, don Carlos Tomero, pour s'assurer le droit exclusif à l'enseigne, la déposa, con-

(1) V. Rapport Allart au Congrès de Paris. Compte rendu, p. 198.

(2) La prop. ind., 1901, p. 62.

formément à la loi du 12 novembre 1874 sur les marques. A l'expiration du terme, il omit de renouveler son dépôt en temps utile. Dans l'intervalle, un certain Garcia qui était également propriétaire d'une librairie fit enregistrer en son nom l'enseigne « El Mercurio », et quand le véritable propriétaire voulut faire enregistrer sa marque, son dépôt fut rejeté. L'enregistrement de l'enseigne ayant été fait en faveur d'un autre, il n'y avait qu'une chose à tenter, c'était de recourir aux tribunaux.

Tomero leur demandait de lui reconnaître la propriété d'une enseigne qui ne devait sa valeur qu'à quarante années de travail persévérant et que Garcia ne lui avait enlevée que par un procédé de concurrence déloyale.

Garcia, pour sa défense, opposa tout simplement la loi de 1874, dont l'art. 5 dispose que la propriété d'une marque appartient à celui qui l'a fait enregistrer le premier.

Les tribunaux d'appel ont confirmé le jugement du tribunal de première instance et Tomero a été dans l'obligation d'enlever l'enseigne dont sa maison s'était servie depuis sa fondation.

Nous avons cité cet exemple, uniquement pour faire ressortir les inconvénients du dépôt attributif de propriété, et bien qu'il s'agisse d'une enseigne, que l'on ne doit pas confondre avec la marque, parce qu'elles ne remplissent pas le même but et parce que leur protection est basée sur d'autres principes.

Ce système est de toute évidence contraire à l'équité, et nous ne saurions en recommander l'adoption, vu les abus qu'il est susceptible d'occasionner. S'il a été adopté en Allemagne, c'est à cause de sa

simplicité, et une jurisprudence devrait s'établir à l'effet de fléchir la rigueur du principe toutes les fois que l'on favoriserait des manœuvres de concurrence déloyale.

10. — Nous avons vu plus haut que le système français était celui du dépôt déclaratif de propriété. Sous l'empire de la loi de germinal, les auteurs lui reconnaissaient à peu près tous le même caractère. Cela résultait, du reste, de l'art. 5 : « Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre. »

Il ressort suffisamment du texte de la loi qu'aucune formalité n'était exigée pour acquérir la propriété de la marque. Le dépôt était simplement attributif de la loi spéciale.

Lorsque le législateur de 1857 organisa le dépôt des marques, la question se posa de nouveau. Faut-il lui donner le caractère attributif de propriété, ou bien le caractère déclaratif ?

Le Conseil d'État, qui avait élaboré le projet de loi, donnait au dépôt le caractère attributif.

Le Corps législatif n'accepta pas la rédaction ainsi faite des art. 2 et 3, et il déposa un amendement tendant à faire modifier ces articles, de façon à conserver au dépôt le caractère déclaratif qu'il avait déjà sous la loi de germinal.

M. Busson-Billault, rapporteur au Corps législatif, justifiait de la sorte la résolution qu'on avait prise : « Le dépôt est-il attributif ou seulement déclaratif de la propriété des marques ? C'est là une

question grave, controversée encore sous la législation existant aujourd'hui, et que le projet du gouvernement tranchait en faisant acquérir la propriété par le dépôt. Que tout fabricant, que tout commerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi, déposer une marque qui est une source de fortune pour lui, un gage de confiance pour le public, cela est évident, il y a imprudence à agir autrement, et la loi n'a pas à le protéger plus qu'il ne le fait lui-même.

» Mais fallait-il le dépouiller de sa propriété cet industriel, si négligent qu'il fût, à ce point qu'il pût être poursuivi par un tiers, qui non content d'usurper sa marque en aurait opéré le dépôt ?

Telle eût été, en effet, la conséquence fatale d'un principe rigoureux ; il nous a paru dangereux de faire dépendre de l'accomplissement d'une formalité la propriété d'une marque (1). »

Le point de vue de M. Busson-Billault l'emporta, la loi française se rattache au système du dépôt déclaratif. La propriété de la marque s'acquiert par l'usage, le dépôt est facultatif et ne sert qu'à assurer les garanties que lui confère la loi spéciale.

11. — Quelles sont les conditions que doit réunir l'usage pour faire acquérir la propriété de la marque ?

Le propriétaire d'une marque devra être toujours à même de prouver les faits suivants :

1° La priorité d'usage. — En cas de conflit, celui qui pourra prouver qu'il a le premier fait usage de

(1) Rapport de M. Busson-Billault au Corps législatif.

la marque sera regardé comme le propriétaire légitime.

2° *L'usage public.* — L'usage qui fait acquérir la propriété de la marque ne peut être secret. On imagine, par exemple, une marque et on en donne l'exécution à un lithographe qui a imprimé la vignette ; ou encore la vignette imprimée a bien été apposée sur le produit, mais ce dernier n'est pas sorti des entrepôts : il y a dans ces deux cas usage secret de la marque. Cet usage secret suffit-il pour faire acquérir la propriété ? On répond en général que cet usage secret n'est point suffisant, il faut que le fait d'occupation soit public. Le signe de ralliement de la clientèle entraîne comme condition d'exercice et de fonctionnement la publicité ; il faut que le public acheteur se rende compte de la relation qui existe entre le produit et la marque. Il faut encore que l'on puisse constater un fait matériel, et ce fait matériel, c'est l'usage public. Braun lui-même, bien que rattachant le droit à la marque au droit d'invention exige l'usage public, ce qui du reste semble une contradiction.

Que faut-il entendre par usage public ? C'est un usage qui doit avoir lieu dans des conditions telles que les tiers ont pu en avoir connaissance. La preuve d'un fait d'usage isolé peut parfois être très facile, mais cela ne suffirait pas, il faut que le droit à la marque repose sur des bases solides.

M. Dietz-Monin, dans l'exposé des motifs du projet de la loi de 1887 (1), cite un exemple intéressant à ce sujet.

(1) V. Projet de loi de 1887. Sénat annexe n° 101. Session extraordinaire, 1887.

Un négociant de Cognac dépose une hirondelle comme marque de ses produits. Il s'en sert pendant un laps de temps assez considérable, et puis découvre que la même marque est employée clandestinement pour un produit similaire par une maison de Bordeaux. Immédiatement il fait faire une enquête dont le résultat est que dans cette ville on ne connaissait que sa propre marque.

Un procès s'engage, et il est prouvé que cette marque a été fondée par une maison de Bordeaux bien avant qu'elle ait été employée par la maison de Cognac. Seulement la maison de Bordeaux s'en servait exclusivement pour désigner des produits qu'elle envoyait dans l'Amérique du Sud. Le négociant de Bordeaux ayant prouvé l'antériorité d'usage obtint gain de cause (1).

Il est regrettable que le procès n'ait pas été porté devant la Cour de cassation, la question d'usage clandestin eût été ainsi tranchée en jurisprudence. La doctrine néanmoins reconnaît en général qu'un usage secret ne peut créer un droit de propriété.

3° *Usage industriel et commercial.*— C'est la Cour de Nancy qui la première a employé cette formule, et la commission du Sénat l'a adoptée, car elle est heureuse. Elle indique parfaitement qu'il faut un usage très caractérisé de la marque sur les produits et les accessoires d'une industrie ou d'un commerce.

12. — Nous savons que le dépôt de la marque n'est pas attributif de propriété ; certains auteurs cependant ont posé la question suivante : Est-ce que

(1) V. autre ex. dans la Propr. ind. de Berne, journal de janvier 1902. Farmers manufacturine C^e contre Harrisson and C^e.

le dépôt ne pourrait pas être considéré comme fait d'usage public faisant acquérir la propriété de la marque, parce qu'il constitue un fait de publicité (1). Nous ne pouvons admettre ce système. Le dépôt manifeste bien l'intention du fondateur de la marque de devenir le propriétaire de celle-ci (*animus possidendi*), mais le public ne connaît point cette intention ; le dépôt est créé pour le public concurrent, public spécial, et non pour le public acheteur (2). Or ce n'est pas au point de vue des concurrents que la marque est fondée ; la marque est fondée lorsque le public a pu établir une relation entre la marque du produit et celui qui le met en vente ou le fabrique. Le *corpus possessionis* ne peut résulter que de l'emploi de la marque sur les produits.

Nous devons par suite conclure que le dépôt peut être fait à toute époque, avant ou après le fait d'usage public ; l'*animus possidendi* peut en effet précéder ou suivre le *corpus possessionis*.

En outre, si l'on admettait que le dépôt peut constituer un fait d'usage, on arriverait à créer de sérieux inconvénients. M. Dietz-Monin les a signalés dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1887. « Un individu pourrait vendre à des étrangers toute marque qu'il aurait déposée, puisqu'il en aurait fait usage en la déposant. Un industriel a conçu une marque, il ne pourrait plus la déposer, parce qu'un concurrent plus diligent et peu scrupuleux aura fait usage de cette marque par le simple fait du dépôt. »

(1) En ce sens Braun.

(2) Néanmoins le dépôt d'une marque, même nul en la forme, peut servir de preuve d'antériorité d'usage. Trib. civ. Seine, 9 mai 1874. Pataille, 77, 245.

Dans l'exposé des motifs du projet de 1890, il insiste encore : « Le dépôt n'est pas attributif du droit et par conséquent ne saurait en rien préjuger le droit; l'intérêt de la priorité du dépôt réside dans la présomption qui s'établit en faveur du premier déposant, il est certain puisqu'il met la preuve à la charge de son adversaire. Toutefois, ce dernier, pour renverser les rôles, a seulement à prouver qu'antérieurement au dépôt, quel que soit le temps, il a fait usage de la marque, le dépôt d'une marque ne pouvant à lui seul constituer un fait d'usage (1). »

13. — Que décider si le premier usage a eu lieu à l'étranger ?

Nous avons admis dans notre introduction que la marque est une propriété de droit civil, il est donc rationnel de n'admettre que l'usage en France pour faire acquérir la marque.

La commission du Sénat a du reste adopté ce principe dans l'art. 3 du projet : « Le droit de propriété d'une marque ne s'étend pas au delà du ou des genres d'industries ou de commerce pour lesquels la marque est employée en France. » En effet, dit M. Dietz-Monin, la nationalité de celui qui crée une marque n'influe pas sur l'origine de cette dernière. La marque qui sert à désigner une industrie en France est française et le droit de propriété est exclusivement fondé sur le premier usage fait en France, d'un signe qui servira à distinguer les produits de l'industrie ou du commerce français.

L'adoption de cet article tranche la difficulté.

(1) Rapport de Dietz-Monin. Sénat, annexe n° 8. Sess. extr. Séance du 11 nov. 1890, p. 32.

Une marque peut être très régulièrement acquise en France, et s'y trouver concurrencée par une marque étrangère antérieure d'usage.

Cet usage antérieur à l'étranger va-t-il obliger le titulaire de la marque française à renoncer à sa marque ?

Bien que la marque soit déjà en usage à l'étranger, cela n'empêche point qu'elle devienne la propriété de celui qui en a fait le premier usage en France, en écartant bien entendu toute idée de fraude de la part du Français. Il peut arriver qu'un Français adopte par hasard une marque employée à l'étranger, ce n'est pas une faute, croyons-nous, et puis la loi française doit protéger ses nationaux qui enrichissent le pays par leur commerce.

Les auteurs qui ont écrit sur la matière adoptent généralement cette manière de voir (1). « Qu'importe, dit M. Pouillet, qu'une marque soit déjà employée à Pékin ou à New-York, si nul en France ne la connaît ? En quoi cette circonstance empêchera-t-elle qu'elle ne soit distinctive du produit qu'elle désigne dans notre pays ? Peut-on condamner le fabricant français à s'en aller de contrée en contrée s'enquérir des diverses marques employées et rechercher si celle qu'il veut employer est déjà quelque part en usage ? (2) »

Braun a cependant une manière de voir contraire (3), et il cite à l'appui de sa théorie deux arrêts de jurisprudence française. Arrêt du 26 mai 1868

(1) Pataille et Bozérien. — V. ég. l'affaire relative à la marque « Royal Victoria ». Pataille, 68, 174.

(2) Pouillet. — Traité des marques, n° 24.

(3) Braun, n° 25.

(Jacob Holtzer et C^o c. Zendenberg et C^o). Pataille, 68, 167. Arrêt du 12 juillet 1878 (Roger et Gallet c. Mühlens). Pataille, 79, 18. Nous restons néanmoins fidèles à la première thèse (1).

14. — Après avoir donné une telle importance au fait d'usage, il semble que le rôle du dépôt soit bien amoindri. Il n'en est rien cependant. Une des conditions essentielles pour que la marque soit respectée, c'est que son existence puisse être connue, et le dépôt est un excellent moyen de publicité. Le rapporteur de la loi du 28 juin 1857 explique très bien son utilité :

« Il est nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans le domaine public, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification de ce droit de propriété, il ne le crée pas, il le révèle. »

Mais si le dépôt est déclaratif de propriété, il est attributif de l'exercice de ce droit, c'est-à-dire de tous les avantages que les lois fiscales accordent à la propriété organisée. Ces avantages sont les suivants : 1^o l'action en revendication ; 2^o l'action en contrefaçon ; 3^o une procédure spéciale pour constater la contrefaçon (saisie extra-judiciaire) ; 4^o le délit de contrefaçon.

Le dépôt établit encore une présomption de propriété au profit du premier déposant. S'il y a procès, il est défendeur, situation privilégiée, puisqu'il

(1) Comp. Vidal-Naquet. — Introd., XVII.

est dispensé de la preuve et que son rôle est purement d'attente. Mais ce ne sont point là les seuls avantages, le premier dépôt établit une présomption de mauvaise foi contre tous les contrefacteurs; en effet, le dépôt est une formalité de publicité et tout le monde est censé le connaître. Il est de la plus élémentaire prudence, avant de faire le choix d'une marque, de consulter le registre des dépôts (1).

Un autre avantage du dépôt, et ce n'est pas le moindre, c'est de fixer l'étendue de la propriété de la marque, ou plutôt de la généraliser.

Avant la loi de 1857 on a soutenu que la marque était une propriété toute locale, comparable à celle de l'enseigne, qu'à priori on ne pouvait prétendre que ce droit était acquis pour toute la France, et que chaque fois l'examen des faits devait servir à solutionner le conflit.

Même si l'on admet que cette théorie est vraie, son application est impossible dans la pratique, car elle serait une source d'innombrables procès.

En plus, elle serait contraire à l'institution du bureau du dépôt central. Il déroule de cette institution que la marque acquise par un fait d'usage dans une localité ne se restreint plus à une propriété locale dès qu'il y a eu dépôt, dépôt qui a pour but d'en étendre la propriété à tout le territoire français.

L'efficacité de la marque, une fois déposée, est complète, et la loi spéciale lui accorde les avantages que nous venons d'énumérer.

(1) V. le mémoire déposé par M. Wise au Congrès de Philadelphie en 1889 et intitulé : « Quelques conseils concernant le choix d'une marque de fabrique. »

15. — Le dépôt confère au titulaire de la marque le droit d'y insérer le sceau de l'Etat français.

Le poinçonnage d'une marque par l'Etat est une garantie de plus d'authenticité, et c'est à juste titre que M. Wolowski l'a fait remarquer dans son rapport à l'Assemblée nationale : « Rien de plus naturel que de voir le fabricant ou le commerçant invoquer le contre-seing de l'Etat, afin que celui qui emploie une marque privée, en se livrant à une manœuvre illicite, tombe non seulement sous l'application des peines qui frappent l'usurpation d'un droit particulier, mais encore sous le coup du châtimant que doit encourir quiconque se sert des poinçons de l'Etat ou des marques apposées au nom du gouvernement. »

La loi de 1873 est une bonne loi, car elle protège l'industrie française contre la fraude étrangère. Les atteintes à la propriété de la marque ne constituant, en effet, qu'un délit aux yeux de la loi de 1857, il en résultait pour ceux qui contrefaisaient ou imitaient frauduleusement la marque une impunité à peu près certaine lorsque l'auteur du délit n'était pas Français et lorsque le délit n'avait pas de sanction d'après la loi du pays où il avait été commis.

Le dépôt de la marque permettant l'apposition du timbre ou du poinçon de l'Etat, celle-ci se trouvera désormais protégée dans toute la rigueur du terme. Un retour vers la loi de germinal an XI s'accomplira puisque toute contrefaçon de cette marque, pour ainsi dire nationale, constituera un crime punissable en France, qu'il ait été commis par un Français

ou par un étranger et qu'il soit réprouvé ou non par la loi étrangère (1).

16. — Antérieurement au dépôt, quelle est la situation du titulaire de la marque ?

Nous devons ici rappeler le principe que le dépôt ne crée pas la propriété, et qu'il donne seulement la protection de la loi spéciale. Dans ces conditions, cette propriété acquise par l'usage va-t-elle se trouver à la merci de toute violation ?

La jurisprudence ne l'a pas pensé, et elle interprète ainsi d'une façon très juste la loi de 1857.

Il ressort des travaux préparatoires que tout titulaire d'une marque non déposée, et sans rechercher s'il a oui ou non l'intention de la déposer, aura une action en dommages et intérêts, conformément à l'art. 1382 du Code civil, contre tous ceux qui auront, de mauvaise foi, contrefait ou usurpé sa marque. C'est avec raison que M. Gastambide a pu dire : « Le dépôt en matière de marque n'est pas une déclaration de propriété, mais une déclaration de l'intention où est le propriétaire de la marque de poursuivre les contrefacteurs comme faussaires ; à défaut du dépôt, la propriété de la marque rentre dans le droit commun et a droit à la protection de l'art. 1382 du Code civil (2). »

Entre l'expiration d'un dépôt et un renouvellement tardif, quelle est la situation du titulaire ?

Il se trouve dans la même situation qu'avant le dépôt ; il n'a certes point perdu la propriété de la marque, mais il a perdu la protection de la loi spéciale.

(1) V. l'art. de M. Lyon-Caen dans la Rev. crit. de Législ. et de Jurisprud., t. III. Nouvelle série, 1875, p. 326 et suiv.

(2) Gastambide, p. 423.

La contrefaçon des tiers commise pendant ce laps de temps ne pourra faire l'objet que d'une action en concurrence déloyale.

En somme, la propriété de la marque créée par l'usage et non déposée est toujours protégée par le droit commun ; la laisser sans protection, c'eût été subordonner cette dernière à la loi et par suite reconnaître un caractère attributif au dépôt, ce qui est manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1857.

17. — Les auteurs partagent en général les théories que nous avons émises sur ces divers points.

Pouillet admet que la marque « appartient au premier occupant. Celui qui le premier s'en empare, se l'approprie légitimement et peut en interdire l'usage aux autres. Cette propriété d'une espèce toute particulière n'est d'ailleurs soumise à aucune formalité pour être retenue et conservée ; elle n'exige aucun acte, aucune déclaration, aucun titre ; son existence est un fait, et ce fait, précisément parce qu'il est apparent, s'impose de lui-même à tous. La loi, il est vrai, permet de déposer les marques, mais ce dépôt n'est en aucune façon attributif de la propriété ; il n'en est qu'une manifestation extérieure et ne sert qu'à assurer au propriétaire de la marque des garanties spéciales (1). »

M. Bédarride est cependant d'avis contraire. Selon lui, les conséquences du dépôt déclaratif sont injustes, et on ne doit à aucun prix l'admettre. « Nous croyons que le dépôt est attributif et non déclaratif de la propriété, et que c'est ce qui s'ensuit du texte de l'art. 2. Nous reconnaissons toutefois que la dis-

(1) Pouillet, n° 79.

cussion législative a donné un autre sens à cet article, et que ce sens se corrobore du rejet des articles 2 et 3 du projet (1).»

M. Duvergier partage l'avis de M. Bédarride : sans dépôt, dit-il, il ne peut y avoir de propriété exclusive de la marque.

M. Rendu estime que le dépôt doit être déclaratif de propriété, il fait cependant une distinction. Il accorde le bénéfice de l'action correctionnelle au déposant, sans se préoccuper si l'imitation a été intentionnelle, ou bien si elle est tout simplement due au hasard. Si le dépôt n'a pas été fait, le propriétaire de la marque doit établir qu'il a été l'objet d'une concurrence déloyale, en d'autres termes il faut qu'il établisse la mauvaise foi et le préjudice.

La pratique ne s'est jamais prévalu de l'opinion de M. Rendu, et les tribunaux, lorsqu'ils ont reconnu la bonne foi de l'imitateur, lui ont toujours fait défense d'employer à nouveau la marque. Le préjudice, malgré la bonne foi, existe toujours. Le rôle des tribunaux est de le réparer et de l'empêcher de se reproduire.

M. Braun préconise le système dans lequel la propriété de la marque résulte de l'invention. M. Wise partage le même avis avec quelques modifications. L'invention du signe ne suffit pas et il y ajoute la priorité de déclaration et la priorité d'usage.

Nous ne pouvons admettre le fonctionnement de deux systèmes à la fois, pas plus que celui qui fon-

(1) Bédarride, n° 860.

derait la propriété sur l'invention. Les inconvénients sont trop nombreux.

Le même jour, plus de vingt fabricants de cigares ont télégraphié de différents points des Etats-Unis pour faire enregistrer le mot « Jumbo », et chaque fabricant ignorait qu'une pareille demande avait été faite par d'autres. Cet afflux de marques avait pour cause l'arrivée prochaine du fameux éléphant de Barnum, « Jumbo », curieux par sa taille énorme. Des fabricants de cigares avaient saisi cette occasion pour lancer dans le commerce de gros cigares, certains que leurs produits seraient mis en évidence par une marque reproduisant un animal fixant à un tel point l'attention publique.

Le résultat ne se fit pas attendre : aucun des fabricants n'acquit un droit exclusif à cette marque de fabrique qui tomba dans le domaine public.

Ce fait est assez concluant et prouve bien qu'on ne doit pas favoriser l'invention des marques.

L'usage joue donc un rôle prépondérant dans l'acquisition des marques de fabrique, nous croyons l'avoir suffisamment démontré. A simple lecture des auteurs on pourrait même aller jusqu'à affirmer que c'est exclusivement par l'usage que l'on peut acquérir le droit à la marque.

Nous croyons qu'il est utile ici d'examiner si la jurisprudence est conforme à la doctrine, en citant quelques décisions rendues en la matière ; nous verrons ensuite s'il n'y aurait pas lieu d'adopter un système meilleur et qui réponde mieux aux besoins actuels.

18. — Le dépôt n'est que déclaratif et non attributif de propriété ; la marque s'acquiert par l'usage.

La formalité du dépôt est simplement attributive de la loi spéciale (Trib. comm. Aix, 30 décembre 1901 ; Gaz. Lyon, 17 juin 1902).

L'accomplissement du dépôt ne permet pas de poursuivre le fabricant qui justifierait d'un usage antérieur au dépôt (Trib. correct. de Nice, 28 décembre 1901 ; Annales de la propr. ind., 1902, p. 115 ; Cass. crim., 6 décembre 1901 ; Gaz. Pal., 1902).

Une marque de fabrique ou de commerce est, avant tout dépôt, la propriété exclusive de celui qui le premier en a fait usage : si le dépôt de la marque donne seul le droit de poursuivre l'usurpateur en contrefaçon, le dépôt n'est en réalité qu'une simple reconnaissance de la marque et il n'en confère pas la propriété ; le droit à la jouissance de cette marque existe, avec toutes ses conséquences juridiques, du jour de sa possession (Agen, 5 août 1901. D. P. 1902. 2. 276).

La propriété d'une marque n'appartient pas à celui qui le premier en a fait le dépôt, ce dépôt n'ayant qu'un caractère purement déclaratif, mais à celui qui le premier en a fait usage (Cour de Toulouse, 14 mars 1901, Société la soie c. Z. et Murlon. Annales propr. ind., p. 231).

La Cour de Rennes a par contre décidé « que c'est le dépôt seul qui fixe et détermine le droit de propriété des marques et qu'il ne peut rien être revendiqué au delà des termes mêmes dans lesquels le dépôt a été effectué » (26 décembre 1905, Gaz. Pal., 1906. 1. 57) (1).

(1) En faveur du dépôt attributif, V. Paris, 11 avril 1899 ; La loi 7 mai 1899 ; Montpellier, 29 mai 1905. Gaz. Pal. 1905, II, 267.

19. — Il semble résulter de ces quelques décisions que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur la véritable portée du dépôt. Les tribunaux donnent parfois au dépôt une efficacité considérable et vont jusqu'à faire abstraction de l'antériorité d'usage. La Cour de cassation a décidé qu'un usage illicite était inopérant en droit (Cassation, 8 mai 1868, *Annales de la propr. ind.*, 1869, p. 163). Du reste, elle ne tient pas compte de l'appropriation acquise par l'usage antérieur au dépôt (Cassation, 24 janv. 1900, *Gross c. E. Toussaint, Cosnard et Cie*, à propos du cacao chouva. *Annales de la propr. ind.*, 1901, p. 308).

La doctrine de la Cour de cassation se trouve exposée tout au long dans son arrêt du 1^{er} déc. 1890, *Pataille*, 1893, p. 333 : « Aux termes de l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857, dit l'arrêt, une marque de fabrique ou de commerce devient la propriété exclusive de celui qui en a déposé deux exemplaires »...

20. — L'affaire « du fil au Chinois » a donné à la Cour de cassation l'occasion de formuler à nouveau la doctrine exposée dans l'arrêt précité.

En 1847, MM. Vrau et Cie, fabricants de fils de lin à coudre, déposèrent, à Lille, la marque « au Chinois », sans spécifier la nature du fil. Depuis cette époque, ils l'utilisèrent seulement pour des fils de lin.

D'un autre côté, MM. Charbon, Waganay et Cie, fabricants de soie à Lille, se sont servis de la même marque pour des fils de soie à coudre depuis 1860.

En 1900, c'est-à-dire quarante ans après, MM. Vrau et Cie firent défense à MM. Charbon, Waganay et Cie, d'user de cette marque.

Le Tribunal civil de Lille et la Cour de Douai (22

nov. 1900 et 10 juin 1901) rejetèrent cette prétention, parce que les demandeurs ne pouvaient avoir en vue que les fils de lin à coudre qu'ils fabriquaient exclusivement lorsqu'ils avaient fait le dépôt, et que l'industrie des fils de soie était trop différente de celles des fils de lin pour que la concurrence puisse exister.

Comme il fallait s'y attendre, Vrau et C^{ie} se sont pourvus en cassation ; la Chambre civile cassa l'arrêt de Douai : « attendu que la propriété d'une marque de fabrique régulièrement déposée est déterminée dans son étendue par l'acte seul du dépôt, que rien dans le dépôt fait par Vrau et C^{ie} ne limite l'usage de la marque aux seuls fils de lin et que cette limitation ne saurait résulter de ce qu'au moment du dépôt, le déposant ne fabriquait que ce genre de fils (1) ».

Si nous pouvons affirmer qu'en l'état actuel de notre législation, l'usage est le mode d'acquisition normale de la propriété des marques, il ne faut pas cependant aller trop loin. Certes le fait d'usage est le procédé d'acquisition que l'on retrouve le plus souvent, et qui a fait l'objet de nos préférences ; mais il faut reconnaître aussi que le dépôt peut parfois faire acquérir au déposant la propriété de la marque (2).

21. — L'Angleterre et quelques autres pays ont adopté un système mixte qui consiste en une conciliation des deux systèmes du dépôt déclaratif et attributif.

L'art. 76 de la loi anglaise de 1883 est ainsi conçu : « L'enregistrement d'une personne comme proprié-

(1) Civ. Cassation, mai 1903. — Pandectes franc., 1904, I, 172.

(2) V. dans la Revue générale de la prop. ind. l'art. de M. Boutaud sur le Rôle de l'usage.

taire d'une marque constitue *primo facie* la preuve de son droit à l'usage exclusif de cette marque et deviendra après l'expiration de cinq années depuis l'enregistrement, la preuve définitive de son droit à l'usage exclusif de cette marque, conformément aux dispositions de la présente loi. »

Nous trouvons donc tout d'abord dans la loi anglaise le dépôt déclaratif de propriété avec les caractères que nous lui avons déjà reconnus plus haut. Ce dépôt, en cas de conflit, constituera une présomption de propriété qui ne tombera que devant la preuve contraire.

Mais au bout de cinq années le dépôt deviendra attributif de propriété. Il aura donné naissance à une sorte de prescription quinquennale, et le propriétaire de la marque sera désormais à l'abri de toute action.

22. — Ce système est très séduisant, il n'est pas cependant à l'abri des objections.

Il oblige en effet un commerçant qui se sert d'une marque à surveiller tous les lieux de dépôt, afin de savoir si sa marque n'a pas déjà été déposée, et cette surveillance nous paraît bien difficile. L'argument est sérieux ; la publicité du dépôt des marques, quoique déjà assurée, ne l'est pas toutefois suffisamment pour qu'un dépôt puisse échapper à la surveillance du propriétaire d'une marque.

Si l'on se range au point de vue de la loi anglaise, il faut une extrême vigilance de la part du titulaire de la marque s'il ne veut point avoir de surprises désagréables. Mais on peut remédier à ces inconvénients : il suffit de décider que, pour que la marque puisse faire l'objet de la prescription quinquennale,

il faudra en faire un usage public et commercial. L'attention du propriétaire sera ainsi toujours tenue en éveil et il sera dès lors bien difficile que le titulaire d'une marque laisse déposer et user de cette dernière sans faire entendre de protestation. L'argument contraire diminue ainsi en valeur.

Les tribunaux anglais restreignent parfois la portée de l'article 76 de la loi de 1883. Si le titulaire d'une marque régulièrement déposée depuis 5 ans, et qui est d'après les termes de la loi le véritable propriétaire, intente une action en contrefaçon de sa marque, le défendeur peut invoquer pour sa défense les mêmes moyens que s'il n'y avait pas prescription (1).

23. — La commission du Sénat avait proposé en 1890 un système presque analogue à celui de la loi belge du 13 avril 1879. D'après ce système, s'il n'a pas été fait de dépôt, le titulaire de la marque se voit refuser toute action contre les atteintes portées à sa propriété, mais c'est l'antériorité d'usage qui toujours donne naissance au droit. Puisque le propriétaire d'une marque n'en fait pas le dépôt, il est présumé ne pas avoir l'intention de la défendre par les moyens que lui conférerait la loi spéciale. Ce système est également suivi en Italie.

Mais c'est de la loi anglaise que le projet de loi de 1890 s'inspire le plus.

M. Dietz-Monin avait très justement fait remarquer que les nations tenant compte des enseignements fournis par la pratique, avaient à peu près toutes modifié leur législation conformément aux

(1) V. Rapport Allart au Congrès de Paris, 1900, p. 199, *loco citato*.

besoins présents. La France ne peut rester en arrière, et comme le projet est bon dans l'ensemble, nous ne pouvons que voir ses dispositions passer à l'état de loi.

Les conditions de l'acquisition de la marque sont parfaitement réglées. Article 7. « Celui qui le premier a fait usage public d'une marque en a seul la propriété. » Article 9. « En cas de non-renouvellement la marque tombe définitivement en déchéance, et ne devient libre qu'après une période de deux ans. »

24. — La loi de 1857, quoique étant en principe une bonne loi, contient trop de lacunes (1). Elle ne prévoit pas la publication des marques déposées ainsi que cela se pratique presque partout, notamment en Allemagne où la publicité est assurée grâce au concours des Chambres de commerce et des Associations professionnelles qui acceptent en très grand nombre de recevoir la collection des fascicules mensuels du journal des marques pour les mettre gratuitement à la disposition du public. Les lieux de dépôt sont répandus sur toute l'étendue du territoire.

On avait installé au moment de la loi de 1857 un dépôt central des marques au Conservatoire des arts

(1) Depuis une trentaine d'années, un mouvement très accentué s'est manifesté pour la remise à l'étude de la législation sur la propriété industrielle. On a fait de nombreuses tentatives pour la remanier. M. Dietz-Monin, comme rapporteur de la Commission sénatoriale saisie de la proposition de loi relative aux fraudes tendant à faire passer pour français des produits fabriqués à l'étranger, fut chargé de présenter un projet de refonte de la loi de 1857. On soumit ce projet à une enquête administrative dont M. Dietz-Monin fit connaître les résultats dans un rapport du 11 novembre 1890. — V. Doc. parlement. Sénat, session 1884, n° 213. — Session extraord., 1886, n° 17. — Session extraord., 1887, n° 101. — Session extraord., 1890, annexe n° 8.

et métiers. Les modèles étaient collés sur des registres où les intéressés pouvaient en prendre communication.

Les diverses marques sont classées sous le nom du produit, il en existe actuellement 74 classes.

Depuis 1884, la publication des marques se fait par le moyen d'un organe officiel, le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, mais elle ne peut que se faire mal, surtout en l'absence d'un texte législatif. La loi du 3 mai 1890 a apporté une bonne amélioration en exigeant le dépôt d'un cliché typographique et en prescrivant la publication de la marque dans le Bulletin officiel.

25. — Il appartenait à la Commission du Sénat en 1890 de demander la création d'un Office central des marques. Le rapporteur du projet de loi s'exprimait ainsi : « Il est absolument indispensable que la masse des intéressés soit rapidement et exactement informée du nombre et surtout de la nature des marques qui sont journellement déposées. Pour atteindre un pareil but, certaines conditions d'ordre et de publicité sont nécessaires et ne peuvent être utilement remplies que par un Office central chargé tout à la fois de recevoir les dépôts des marques et de les porter à la connaissance du public. Ce mode de procédé est employé avec succès à l'étranger (1). »

Ces vœux ont déjà reçu satisfaction partielle. La Convention internationale du 20 mars 1883 exige de chaque Etat contractant l'engagement d'établir un

(1) Un bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale existe en Angleterre (loi de 1883), en Allemagne (loi de 1894), en Autriche-Hongrie (loi du 7 décembre 1858), au Brésil (loi du 23 décembre 1875), en Belgique (loi du 1^{er} avril 1879), au Canada (loi de 1876), etc.

service spécial de la propriété industrielle, et un dépôt central qui permette la publication des brevets, dessins et modèles et marques de fabrique.

Le Bulletin publié par les soins du ministère du Commerce ne répondait plus aux besoins présents, et un système plus complet de publicité était à tous points nécessaire.

L'arrangement conclu à Madrid le 11 avril 1891, et l'acte additionnel à cet arrangement, signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, ont comblé la lacune (1).

L'arrangement de Madrid de 1891 stipule, art. 3: « Les marques enregistrées seront publiées au journal du Bureau international, au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant. En vue de la publicité à donner dans les divers Etats aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. »

Et l'article 3 de l'acte additionnel de 1900 a la teneur suivante : « Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1^{er}. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant. »

En France, l'office de la propriété industrielle

¹ Le traité a été approuvé par une loi du 13 décembre 1901 et est devenu applicable en vertu du décret du 26 août 1902.

pour répondre à l'exécution de ces traités a été organisé, et nous pouvons dire que nous ne sommes plus en retard sur ce point aux législations étrangères. Nous reviendrons, du reste, sur cette question dans la deuxième partie de notre étude, en traitant l'enregistrement international de la marque (1).

26. — Au Congrès tenu à Paris en 1900, bien des efforts ont été faits en vue de l'unification des législations, notamment pour l'acquisition du droit à la marque. La question était ainsi posée : « Quelles bases du droit d'appropriation y a-t-il lieu d'adopter à la suite de l'expérience faite depuis vingt ans dans les divers pays ? Le droit à la marque doit-il être fondé exclusivement sur l'antériorité du dépôt, ou sur l'antériorité d'usage, ou enfin sur un système mixte ? Le rapport fut fait par M. Henri Allart, avocat à la Cour de Paris ; nous avons eu l'occasion de le citer. La doctrine que nous avons exposée l'emporta et le Congrès fit le vœu suivant : « Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d'usage. Toutefois lorsque la marque a été régulièrement déposée et employée publiquement et d'une manière continue depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement, qui n'a pendant ce délai fait l'objet d'aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété ; mais le tiers qui justifie de la priorité

(1) Le cadre de notre étude ne nous permet pas de passer en revue toutes les lacunes de la loi de 1857. Ces omissions ont été signalées par M. Dietz-Monin et nous renvoyons aux documents parlementaires. Projets de 1887 et de 1890.

d'usage a droit au bénéfice de la possession personnelle (1). »

C'est en somme le système anglais que l'on adopte, mais pourquoi accorder au tiers qui pourra prouver la priorité d'usage le bénéfice de la possession personnelle. Si un industriel tolère qu'un tiers effectue le dépôt de sa marque, et en fasse un usage régulier, pourquoi ne pas admettre qu'il a perdu ses droits ? Il semble que le cas est le même que pour ceux qui laissent, en droit civil, la prescription s'accomplir à leur préjudice. La négligence dans ce cas est inexcusable, et nous ne saurions admettre qu'on accorde comme compensation « une possession personnelle de la marque ».

Adopter ce système bâtard serait compliquer les choses et jeter la confusion sur la propriété des marques.

27.— L'Office national de la propriété industrielle a mis en avant un autre projet en 1905, d'après lequel, en dehors du dépôt, la priorité d'occupation ne peut être établie que par des preuves écrites. Cela répond à un vœu exprimé par l'Association française en 1903, d'après lequel on veut obliger le déposant à indiquer dans l'acte de dépôt la date à laquelle il veut faire remonter le premier fait d'usage. Cette proposition est très raisonnable et sera d'un grand secours aux tiers qui, en consultant l'acte de dépôt, verront ainsi s'ils n'ont pas un usage anté-

(1) Compte rendu du Congrès de Paris, 1900, p. 352. — Au Congrès tenu dans la même ville, en 1889, on avait déjà fait le vœu suivant : « La propriété d'une marque est indépendante de son dépôt : Le dépôt est déclaratif. Il ne peut y avoir appropriation d'une marque sans un emploi effectif et public. »

rieur à celui du premier déposant. Le projet de 1905 admet ensuite qu'après un an d'usage public et continue de la marque depuis le dépôt, le premier déposant, s'il est de bonne foi, ne peut plus se voir contester la propriété de sa marque sous prétexte de priorité d'usage. Il est, croyons-nous, inférieur à celui de 1900. Aussi préférons-nous voir franchement adopter le système anglais, qui a été du reste fortement défendu par M. Maillard de Marafy et qui tient beaucoup mieux compte des conditions normales de la vie commerciale et industrielle. « Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce est en principe simplement déclaratif de propriété ; mais lorsqu'il est fait de bonne foi, il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de la date de la publication officielle. »

La Suède et la Norvège, le Portugal, l'Espagne et le Danemark se sont inspirés de ce principe, mais ici le dépôt devient attributif après un délai de six mois. Certes il est utile de limiter à une courte période l'incertitude qui règne sur la valeur de la marque, mais il ne faut point aller jusqu'à l'exagération, ce délai est beaucoup trop court.

28. — On a encore proposé d'obliger le propriétaire de la marque, au cas où il ne voudrait pas effectuer le dépôt tout de suite, à faire sur papier libre une déclaration d'appropriation qui serait gratuite. Elle ne serait valable que pour cinq ans et devrait être transformée en dépôt à l'expiration de ce délai, sous peine de se voir échu du droit à la marque.

Tous ces moyens termes doivent être rejetés. On doit conserver au dépôt le caractère déclaratif et la marque ne sera définitivement acquise que par une

prescription de trois à cinq ans ; en d'autres termes le dépôt ne deviendrait attributif dans toute la rigueur du terme, qu'à l'expiration de ce délai.

L'addition de M. Imer Schneider aux vœux adoptés par le Congrès de 1900 serait également une bonne mesure à prendre. « L'autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler par un avis préalable et secret, au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt. »

29. — Nous voudrions également voir adopter les moyens nécessaires pour combattre la multiplicité des marques. Il est d'usage courant de voir des concurrents déposer plusieurs marques qu'ils n'ont point l'intention d'employer, et aux seules fins de gêner leurs rivaux. Cet abus, selon nous trop fréquent, a pour effet direct de rendre difficile le choix d'un signe emblématique et de favoriser l'invention des marques dont nous avons déjà indiqué l'inconvénient. Signalons en passant que la doctrine de la Cour de cassation est bien faite pour justifier ce principe, puisque pour elle il faut voir le fondement absolu du droit de propriété dans le dépôt indépendamment de tout fait d'usage. Dans ces conditions les inventeurs de marques peuvent donner libre cours à leur profession et s'assurer une propriété solide qu'il est par trop facile d'acquérir.

Un remède à cet état de choses n'est pas cependant difficile à trouver. Il s'agirait simplement de prononcer la déchéance du droit à la marque contre le propriétaire qui serait resté un certain nombre d'années sans exploiter sa marque et qui ne pourrait justifier valablement de son inaction.

On pourrait, en second lieu, élever le prix du dépôt, et pour accorder une compensation aux dépositaires de bonne foi augmenter sa durée.

Le résultat ne se ferait point attendre, et l'on ne verrait plus des industriels peu scrupuleux déposer à la fois un nombre considérable de marques dans le but d'en faire un commerce que la loi doit à tout prix défendre (1).

(1) V. dans la Rev. génér. de la propr. ind., 1903, p. 97, l'article de M. Taillefer : Du fondement rationnel d'une loi sur les marques de fabrique.

CHAPITRE II

DES PERSONNES QUI PEUVENT DEVENIR TITULAIRES D'UNE MARQUE

30. — Quelles sont les personnes qui peuvent se servir d'une marque ? La réponse à cette question doit se faire d'après les principes généraux : Toute personne qui fabrique ou met en vente des produits doit pouvoir déposer sa marque. On ne doit faire aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, et c'est la situation de l'établissement industriel ou commercial qui doit seule déterminer la protection de la marque. Tout commerçant, fabricant ou agriculteur doit pouvoir faire le choix d'une marque, et l'on ne doit pas considérer cette énumération comme limitative. La marque peut appartenir soit à des personnes physiques, soit à des personnes morales, soit à des collectivités ne possédant pas la personnalité morale (1).

Pour être propriétaire d'une marque, il n'est

(1) On s'est demandé si l'artiste, l'écrivain pouvaient employer des marques de fabrique pour désigner leurs œuvres ? La question n'est même pas discutable, car ce ne sont pas des fabricants, mais bien des producteurs intellectuels. Ce sont plutôt des inventeurs. Mais à l'inverse l'éditeur d'une œuvre d'art peut avoir une marque de fabrique, car il fait de l'industrie manufacturière.

même pas nécessaire d'avoir la capacité de faire le commerce du produit sur lequel la marque est apposée ; c'est ainsi que l'on peut avoir la propriété d'une marque garantissant un remède sans être pharmacien, mais dans ce cas on ne peut fabriquer ni mettre soi-même le produit en vente.

La jurisprudence va même plus loin et considère que le titulaire d'une marque qui sert à désigner un produit illicite ou désignant un commerce ou une industrie illicite, doit bénéficier de la protection de la loi. C'est reconnaître très clairement que la marque est indépendante du produit.

La doctrine a vivement discuté cette question à l'occasion des remèdes dits secrets. On sait que la loi du 21 germinal an XI en prohibe la vente et l'affichage, sauf autorisation. Certains auteurs prétendent alors qu'une marque qui a pour unique but de les faire connaître et d'en faciliter ainsi la vente, ne peut être le fondement d'un droit, car ce serait aller à l'encontre de l'esprit de la loi.

La Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont créé une jurisprudence. La Cour de Paris a jugé que l'on ne devait pas rechercher si la vente du produit faisait l'objet d'une prohibition, mais bien si l'on avait porté atteinte à la propriété du titulaire d'une marque de fabrique. Sur pourvoi, la Cour de cassation a confirmé le jugement, prétendant avec raison que la mise en vente ou la fabrication de produits illicites présentant un caractère délictueux pouvaient faire l'objet des poursuites, du moment que les faits incriminés constituaient une infraction à la loi, mais qu'on pouvait en induire « que la

marque aura cessé d'être la propriété du déposant et sera tombée dans le domaine public (1). »

31. — Les personnes morales peuvent avoir la propriété d'une marque. La loi de 1857, art. 5 et 6, semble ne se préoccuper que des personnes physiques. Cependant, au point de vue du patrimoine, les personnes morales ont à peu près les mêmes droits, et puisque une personne morale peut avoir une clientèle, on ne saurait pouvoir lui en refuser les signes de ralliement. De ceci il résulte qu'une association religieuse a le droit à la marque si ses statuts ne lui interdisent point de faire le commerce. Peu importe que l'association soit autorisée ou ne le soit point. Les membres d'une congrégation religieuse ont le droit de diriger un établissement industriel ou commercial, la jurisprudence le leur reconnaît (2). De ce droit découle directement celui de la marque et la loi nouvelle de 1901 sur les associations n'apporte aucun changement à cette solution. Le tribunal civil de Marseille a décidé que le membre d'une communauté religieuse qui exerce une industrie pour laquelle il paye patente et qui a fait un dépôt régulier de sa marque, doit pouvoir exercer l'action en revendication contre toute usurpation faite à son préjudice (3).

Il a été encore jugé qu'une association religieuse peut constituer une société commerciale en vue de la fabrication de divers produits, par exemple des

(1) Paris, 24 janvier 1868 ; Cassation, 8 mai 1868. Pataille, 69, 162.

(2) Trib. correct. Seine, 29 janvier 1879. Pataille, 79, 313.

(3) Trib. civ. Marseille, 12 août 1879. Pataille, 79, 339. — Ces deux dernières affaires intéressent le représentant de la Grande Chartreuse, M. Grézier.

liqueurs. Le Tribunal de commerce de la Seine a décidé que les fabricants de l'Eau de Mélisse des Carmes, qui n'étaient autres que les anciens Carmes de la rue de Vaugirard, pouvaient constituer une société, stipuler valablement le partage des bénéfices entre eux et stipuler également que le secret de fabrique et le fonds de commerce serait la propriété des derniers survivants qui en disposeraient à leur gré et à l'exclusion des héritiers prédécédés (1).

32. — Nous devons encore examiner cette question sous une autre face. Il existe des personnes morales, privées ou publiques qui sans faire elles-mêmes le commerce, ou sans se livrer à l'industrie, s'y intéressent vivement. Ces personnes morales ne peuvent-elles pas avoir une marque pour les personnes dont elles veulent protéger la clientèle ? C'est ainsi que se trouve posée la question des marques communales, régionales et nationales. Ces marques dont on ne s'occupait point il y a quelques années, puisque l'on ne croyait qu'à la marque individuelle, sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Leur légitimité a été très discutée dans les divers Congrès pour la protection de la propriété industrielle. Le principe de la marque collective, dit-on, est en contradiction absolue avec la définition de la marque que l'on admet partout, à savoir que la marque est le signe distinctif des produits d'une industrie déterminée. L'argument n'est pas irréfutable, car on peut répondre qu'une marque collective est distinctive non plus d'un individu, mais d'un groupe d'individus.

1^o Trib. de com. de la Seine, 10 février 1877. Pataille, 77, 60.

La loi de 1857 ne paraît pas s'opposer à l'admission des marques collectives, la définition de la marque telle qu'elle ressort des articles 1 et 20 est plutôt objective que subjective et l'on ne doit pas considérer le texte comme limitatif.

Le législateur de 1857 semble de plus avoir eu en vue la provenance régionale, et par conséquent la marque collective. En somme, pour couper court à toute discussion, il suffirait d'adopter une définition plus large de la marque. La marque serait tout signe distinctif des produits d'un producteur, d'un commerçant ou d'un groupe de commerçants ou de producteurs. La marque collective réunirait ainsi les conditions juridiques nécessaires.

33. — La doctrine en général admet la marque collective; l'opinion contraire a cependant été émise, en particulier par Braun (1). La marque, dit-il, doit être individuelle. « La protection de la loi se restreint à la marque individuelle ou personnelle et ne s'étend pas à la marque collective ou locale. »

De ce qu'une marque doit être distinctive, il s'ensuit qu'elle doit être individuelle, et il constate avec plaisir que le Reichstag allemand a parfois suivi ses principes.

Un député de Westphalie aurait voulu que la fleur de lin soit maintenue comme marque collective en faveur de la ville de Bielefeld, centre de l'industrie linière en Allemagne. De tout temps, disait-il, les produits marqués de la fleur de lin avaient distingué partout les toiles de Bielefeld. Ce député demanda l'enregistrement de la marque collective, mais son

(1) Braun. — Exposition doctrinale, n°s 76 à 78.

amendement fut repoussé, pour la raison que l'on constituerait un privilège au profit de tous ceux qui habitaient cette ville ou qui s'y installaient et que ce privilège n'était point justifié.

Disons immédiatement que nous ne voyons pas très bien comment le droit à la marque collective pour une ville peut constituer un privilège. Pour qu'il y ait privilège, il faudrait qu'un droit identique fût refusé à toute autre collectivité, et ce n'est pas le cas. Dans l'exemple que nous empruntons à Braun, le droit de la ville de Bielefeld consistant à marquer ses toiles d'une fleur de lin ne constituerait pas un privilège en faveur de cette ville, puisque le même droit existerait pour toute ville ayant non seulement une industrie analogue, mais toute industrie.

M. Remy, dans une étude publiée dans la *Belgique Judiciaire* (1), est également d'avis que la marque doit être spéciale et particulière à un fabricant ou à un commerçant déterminé. Les marques collectives ne doivent pas par conséquent être protégées par la loi spéciale.

34. — Par contre, en France, la jurisprudence et les auteurs croient à la possibilité de la marque collective. Ainsi des fabricants d'une même localité ou circonscription exerçant le même commerce pour leur compte particulier pourront s'entendre pour marquer leurs produits de la même marque, et ils s'en assureront l'usage, s'ils remplissent les formalités nécessaires (2). La marque appartiendra alors

(1) *Belgique Judiciaire*, 1879, p. 641.

(2) Paris, 28 novembre 1861. Affaire Forges. Pataille, 62, 25.

à tous les producteurs ou fabricants de cette localité, mais à une condition, c'est que l'établissement sera réel et sérieux. M. Pouillet, dans son *Traité des marques*, signale l'importance de ces termes : « On a vu, dit-il, des fabricants désireux de vendre leurs produits sous les noms d'une ville réputée pour ses articles, y installer un semblant de manufacture, et, grâce à cela, vendre leurs marchandises, quoique manufacturées ailleurs, comme originaires de cette ville (1). » Le droit de propriété doit exister pour toute personne établie soit dans la commune, dans la région ou dans la ville dont les produits jouissent d'une réputation, et il appartiendra aux tribunaux de déjouer toute fraude, surtout dans le genre de celle que nous venons d'indiquer (2).

35. — La marque collective n'est du reste pas nouvelle. Elle existait au moyen âge. Son ancêtre direct est, en effet, la marque des corporations qui attestaient l'origine du produit et qui n'étaient en somme que des marques collectives. Elles jouissaient de peu de liberté, mais le réseau de prescriptions auxquelles elles étaient assujetties entraîna leur perte et elles disparurent avec les corporations.

Le mouvement syndical, qui a pris d'énormes proportions depuis une trentaine d'années, tend à les faire reparaître, mais avec un tout autre caractère que sous l'ancien régime. La marque collective s'adaptera aux besoins commerciaux et industriels de l'époque ; jointe à la marque de fabrique individuelle, elle sera une des meilleures garanties de l'au-

(1) Pouillet, n° 401.

(2) La jurisprudence applique ces idées. Cassation, 7 janvier 1884. Pataille, 85, 13.

thenticité des produits, rendant ainsi un énorme service aux consommateurs.

La preuve de la contrefaçon sera ainsi rendue plus facile, car il aura fallu contrefaire deux marques. Il y aura de plus économie de frais de poursuite, car tous les intéressés payeront les frais..

Nous devons néanmoins reconnaître que l'usage de la marque collective, malgré ses avantages, n'est pas encore beaucoup répandu, et l'on pourrait facilement citer les cas de marque collective. Il semble que les industriels, peut-être sous l'influence de la doctrine belge, préfèrent envisager la marque comme signe distinctif des produits d'une industrie et des objets d'un commerce, et par suite user de la marque individuelle. Malgré les opinions les plus divergentes émises sur la marque collective, nous croyons avec M. Vigouroux qu'il faut admettre la légitimité de la marque collective, et favoriser son développement; c'est du reste ce qu'ont fait jusqu'ici les divers Congrès tenus pour la protection de la propriété industrielle.

La question fut présentée à Turin (1) par M. Mintz, ingénieur-conseil à Berlin. Il est partisan de ce régime de marques qui, à son avis, ont une utilité parfois plus grande que la marque emblématique. Elles ont surtout cette valeur quand elles servent à désigner un produit tirant sa valeur du sol ou bien d'un pays renommé pour une fabrication, par exemple un cru pour les vins, les dentelles et la verrerie pour Venise, etc., et il estime que la législation de

(1) Voir le compte rendu du Congrès de Turin.

chaque pays devrait s'occuper des marques collectives.

Sauf quelques points de détail, le Congrès entra dans ses vues et vota la résolution suivante : « Le Congrès, en confirmant les résolutions prises à différents Congrès antérieurs, reconnaît la nécessité des marques collectives et la facilité de les protéger. Les marques collectives doivent être protégées au même titre que les marques individuelles. »

M. Gassaud, au Congrès de Paris, indique qu'il existe dans beaucoup de pays des marques collectives (1), soit provinciales, soit municipales, et même quelquefois nationales, comme en Allemagne pour l'aigle impérial. Il estime que la création des marques collectives présente de sérieux avantages et mérite d'être encouragée.

M. Bert, au même Congrès, expose que pour qu'une marque collective conserve sa valeur, il faut qu'elle ne puisse pas être apposée sur des produits de qualité inférieure. C'est parce que ce genre de marques n'obéit pas à cette condition, que les marques municipales et régionales sont à peu près inconnues. M. de Ro, représentant de la Belgique, est d'avis que l'usage des marques collectives, lorsque les difficultés pratiques d'application auront été aplanies, donnera d'excellents résultats.

Le Congrès de Berlin de 1904 admet également

(1) Nous pouvons citer comme exemple : La marque municipale de Lyon pour les soieries. La marque de la commune de Saint-Georges pour les vins. En Belgique, la marque d'Alost pour les houblons, de Verviers pour les draps, de Courtrai pour les toiles. Toutes ces marques protègent des industries locales et garantissent l'authenticité de l'origine du produit.

la marque collective, puisqu'il vote la résolution suivante : « Les dispositions de la convention relative aux marques individuelles sont applicables aux marques collectives adoptées par des autorités administratives, par des syndicats, union des syndicats ou groupement quelconque. »

36.— Nous venons d'admettre le principe de la marque collective ; il nous reste maintenant à examiner les diverses variétés de marques collectives, entre autres les marques syndicales, communales, régionales, pour terminer par une étude sommaire de la nouvelle marque confédérale.

37.— Un syndicat professionnel peut-il avoir une marque ?

Certains auteurs l'ont nié, et parmi eux M. Bry (1), professeur à la Faculté de droit d'Aix, et M. Lacour (2), professeur à la Faculté de Lille. On peut résumer ainsi les arguments invoqués dans le système de la négative, arguments qui sont du reste peu nombreux.

La loi du 23 juin 1857 n'admet que la marque individuelle (3) et lui réserve exclusivement sa protection. La marque collective est de création récente et complètement en dehors des termes et de l'esprit de la loi spéciale.

De plus, la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels leur interdit de se livrer personnellement au commerce et à l'industrie ; n'est-il pas permis d'en induire qu'un syndicat professionnel ne

(1) Bry. — Cours élémentaire de législation industrielle. Paris, 1906.

(2) Lacour. — Des fausses indications de provenance, n° 29.

(3) Un reflet d'individualisme des philosophes et auteurs du XVIII^e siècle peut avoir exercé une influence sur la législation de 1857.

peut pas avoir une marque? La marque est réservée aux commerçants et aux industriels; qui ne fait pas de commerce, ou qui n'exerce pas une industrie, ne peut par conséquent devenir titulaire d'une marque, car cette dernière serait sans objet. La marque est le signe de ralliement de la clientèle d'un commerçant ou d'un industriel, et de plus elle est l'accessoire d'un établissement; or un syndicat n'ayant pas d'établissement ne peut avoir de clientèle, il serait illogique de lui conférer le droit à la marque (1).

Ces arguments nous paraissent peu fondés. Il est de toute évidence qu'un syndicat professionnel n'a pas de clientèle, mais ce syndicat est institué pour la défense des intérêts communs des syndiqués qui ont tous des moyens communs de production; pourquoi dès lors le syndicat ne pourrait-il pas avoir une marque pour rallier la clientèle des syndiqués et la défendre au besoin?

Les partisans de la négative disent encore que le législateur de 1857 n'a pu avoir en vue la capacité juridique de personnalités civiles, étant donné qu'à cette époque les syndicats n'existaient pas. D'accord, une telle évolution sociale ne pouvait être alors prévue, mais peut-on en tirer argument? A bien considérer les art. 1 et 20 de la loi de 1857, ils paraissent s'appliquer aussi bien à la marque collective qu'à

(1) Certains tribunaux ont subi cette influence: Trib. Marseille, 28 juillet, et Cour d'appel d'Aix, 22 novembre 1906. Aux annales 1907, 114. — Périgueux, 14 février 1907 (Le Droit, 23 février 1907). — Cour de Nîmes, 21 novembre 1907. Annales 1908, 15, statuant sur renvoi de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt d'Aix précité pour vice de forme.

la marque individuelle. L'art. 20 dispose : « Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-de-vie et aux boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture », et l'art. 1^{er} § 3 : « Sont considérés comme marque de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive..... et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique et les objets d'un commerce. »

Nous savons que cette énumération n'est point limitative, et nous pouvons nous demander si ces textes s'appliquent à un seul commerçant, ou à un seul agriculteur ?

Si nous nous reportons à la loi de germinal an XI, nous y trouvons une marque collective, le nom du lieu de fabrication, et il est probable que le législateur de 1857, s'il a passé ce genre de marques sous silence, a voulu donner au texte une large base d'interprétation.

M. le professeur Laborde a très bien fait ressortir cette idée dans un article publié dans la Revue générale de la propriété industrielle : « L'interprétation restrictive convient aux lois purement pénales, mais les lois relatives à la propriété industrielle, malgré leur sanction pénale, n'ont pas ce caractère, et l'on reconnaît en général qu'elles sont susceptibles d'interprétation extensive. On évite ainsi de recourir trop souvent au législateur dans une matière mouvementée où les situations nouvelles apparaissent plus fréquemment que dans certaines autres (1). »

(1) Laborde. — Les marques syndicales et la poursuite de leur contrefaçon. Revue générale prop. ind., 1908.

En effet, les transformations économiques et sociales se répercutent sur le droit, et lorsqu'une législation ne s'adapte pas aux besoins de l'époque, il appartient à la jurisprudence de combler la lacune. Les exemples ne manquent point. Il nous suffit de citer l'application de la loi du 18 mars 1806 sur les Conseils de prud'hommes et la loi des 19, 21 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique qui a été rendue applicable aux dessins et modèles de fabrique (1).

On a encore soutenu que le texte et les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1884 ne permettent pas de concéder à une collectivité un droit de propriété que la loi de 1857 n'accorde qu'aux particuliers.

Il paraît exact que dans la conception du législateur de 1884, un syndicat ne puisse s'adonner personnellement au commerce ou à l'agriculture ; mais ce qui est certain, c'est que leur unique but est d'assurer la défense de leurs adhérents. Si ces adhérents exercent personnellement un commerce ou une industrie, leur marque doit être protégée par le syndicat, et le meilleur moyen de protection n'est-il pas de leur accorder le droit à la marque syndicale, qui jointe à la marque individuelle sera une garantie de plus ?

On dit encore que le syndicat n'ayant pas d'établissement ne peut faire du commerce, et par suite ne peut pas avoir de marque. Pour que cette opinion soit soutenable, il faudrait admettre que la marque et

(1) Laborde. — Introduction à l'étude de la propriété industrielle, dans la même revue, n° de janvier-février 1905.

l'établissement sont une seule et même propriété ; mais comme ce sont deux propriétés absolument distinctes, l'argument tombe immédiatement. La marque et l'établissement peuvent faire l'objet d'une propriété différente, et il n'est point rare de voir la marque appartenir à une personne et l'établissement à une autre.

Cette question avait été très agitée avant la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. La jurisprudence disait que les fabricants d'une même localité pouvaient adopter une marque unique, commune à tous les propriétaires de la localité ; les propriétaires étaient co-usagers du droit sur cette marque, mais chacun ne pouvait en poursuivre la contrefaçon qu'en son nom personnel, d'où conséquences très gênantes.

Depuis la loi de 1884, la solution est plus facile. Le syndicat a la personnalité morale pour la défense des intérêts communs ; il n'est donc pas nécessaire de mettre en cause tous les co-usagers de la marque. D'un autre côté, le syndicat pourra agir contre l'abus de la marque commune si un des membres la discrédite malgré ses engagements, en employant par exemple des moyens défectueux de production, causant ainsi un préjudice aux autres.

Ces solutions ont été consacrées par la loi du 30 novembre 1872 sur l'exercice illégal de la médecine, qui permet la poursuite de ce délit en donnant l'action civile au syndicat des médecins.

Il y a eu quantité d'arrêts en ce sens, pour atteintes à la raison commerciale commune, et au nom régional à propos des vins de Champagne, et ces arrêts ont été obtenus par la Chambre syndicale des vins

de Champagne. Nous nous bornerons à en citer un.

M. Olry Røederer frères avaient fait un procès à M. Champion, négociant de vins de Champagne, établi à Reims, pour l'empêcher de vendre sous le nom de « cuvée de Reims, mise en bouteille à Uckange » du vin récolté, pressuré, assemblé en Champagne et mis en bouteille en Lorraine. Le syndicat de commerce des vins de Champagne intervint au procès dans le sens de M. Olry Røederer (1).

De même, à propos des fromages de Roquefort, il y a eu des poursuites nombreuses de la part du syndicat des fromages de Roquefort.

La marque syndicale présente le plus grand intérêt pour les agriculteurs, viticulteurs et certains commerçants qui ont à défendre un produit communal ou régional. C'est ainsi que lorsqu'un nom de provenance devient le nom générique d'un produit, ce qui arrive quelquefois (2), la marque du syndicat régional indiquera s'il s'agit vraiment du produit de la région.

Le syndicat professionnel, on peut le dire, est un gérant d'affaires ; sa mission est de défendre « les intérêts industriels, commerciaux et agricoles » de ses membres (3), et la meilleure façon de lui permettre de la remplir, c'est de lui accorder le droit à la marque.

La marque syndicale était, du reste, reconnue

1) D. P. 97. 2° 338, et 1900. 1. 339.

(2) Cela arriverait encore plus fréquemment, si l'on adoptait la théorie des commerçants allemands qui veulent faire passer le mot « vin de Champagne » comme synonyme de vins mousseux.

(3) Art. 3 de la loi du 21 mars 1884.

comme l'égalé par la doctrine et la jurisprudence avant la loi du 21 mars 1884. Un arrêt de la Cour de Paris, du 13 juillet 1884, accepte comme légale la marque commune des quincaillers de Paris. Il était, en effet, couramment admis que plusieurs commerçants ou fabricants pouvaient s'entendre pour adopter la même marque, c'était donc une marque collective.

La loi du 21 mars 1884 n'était pas sans constituer des entraves à la composition du syndicat. Les unions de syndicats ou fédérations ne pouvaient être considérées comme syndicats, et par suite ne pouvaient ester en justice. Si on ne leur refusait pas le droit à la marque, on leur refusait celui de la défendre. Ces entraves n'existent plus aujourd'hui, car la loi du 1^{er} juillet 1901 sur le contrat d'association y met un terme.

M. Vigouroux, dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1906, insiste vigoureusement sur les avantages de la marque syndicale : « Actuellement, dit-il, on ne peut empêcher un Italien ou un Hongrois de fabriquer et de mettre en vente du « cognac » et il n'est pas toujours facile d'empêcher un Allemand de vendre du « champagne » produit en Allemagne; mais que les producteurs des Charentes adoptent une marque syndicale, celle des « distillateurs de cognac », parexemple, cette marque sera protégée et en même temps elle donnera toute garantie en ce qui concerne la provenance, au consommateur désireux avant tout de se procurer du vrai cognac. »

L'action syndicale a, en effet, des avantages pour fonder et protéger d'une façon peu dispendieuse une seule marque, utilisable seulement pour les

producteurs placés dans les mêmes conditions. Son mérite le plus grand sera d'indiquer l'origine, la qualité et les procédés de fabrication du produit. Actuellement les besoins de l'industrie et du commerce exigent l'assimilation de la marque syndicale à la marque individuelle.

Puisque nous admettons qu'un syndicat peut avoir une marque, nous devons accorder ce même droit aux associations déclarées. La loi du 1^{er} juillet 1901, en proclamant la liberté d'association, élargit ainsi la loi du 21 mars 1884; il serait dès lors illogique d'admettre que l'association ait moins de droits qu'un syndicat. Une association déclarée peut se créer pour arriver aux mêmes fins que ce dernier, c'est-à-dire à la défense d'intérêts communs. Si les membres de l'association se livrent au commerce et à l'industrie, ils ont une clientèle, et l'association peut par conséquent avoir une marque pour en assurer la protection.

38. — Faut-il admettre la légalité des marques régionales, communales et nationales que nous avons déjà signalées ?

Les plus graves objections contre la légitimité de ces marques ont été formulées. On a dit qu'elles ne se rapportaient pas à des intérêts privés et qu'on se trouvait en présence de personnes morales publiques non instituées pour la défense des intérêts de leurs habitants. On leur a reproché encore d'être des entités juridiques, n'ayant pas de clientèle, et par conséquent n'ayant pas qualité pour défendre la clientèle des autres. De plus il y aurait des difficultés insurmontables pour assurer leur application. Comment, en effet, pourra-t-on acquérir la pro-

priété de cette marque qui ne s'acquiert que par l'usage ; la ville, la commune ou la région ne pouvant elles-mêmes en faire usage.

On peut facilement répondre à ces objections.

Une ville peut être intéressée à la prospérité du commerce ou de l'industrie de ses habitants ; si le lieu de fabrication est un lieu jouissant d'une réputation, donnant ainsi au produit une valeur, l'intérêt de la ville est d'employer tous les moyens permettant d'en protéger la production et de poursuivre toute contrefaçon. Le meilleur moyen qui se présente est celui d'adopter une marque communale. Que prendra-t-elle comme signe constitutif de la marque ?

Tout simplement ses armoiries. La ville a, en effet, sur elle un droit de propriété. Les producteurs qui auront le droit d'user de la marque communale deviendront titulaires du droit à partir du premier usage de ces armoiries sur leurs produits.

Il n'est point nécessaire que le dépôt soit fait par une personne apte à employer une marque. Lorsqu'une ville fonde une marque collective, le dépôt qu'elle fait de cette marque remplit le but de la loi de 1857, il ne s'agit plus que d'y ajouter le fait d'usage. Un règlement municipal déterminera les conditions d'usage de cette marque et les personnes qui s'y conformeront auront qualité pour agir.

On avait objecté au Congrès de Paris qu'il serait difficile de faire exercer une surveillance contre les abus de la marque collective. Cette surveillance, répondrons-nous, sera exercée par les autres co-usagers eux-mêmes, car de ces abus naîtrait pour eux un préjudice. Ils seront donc intéressés au fonctionnement régulier de la marque collective. On

pourra faire intervenir encore le syndicat professionnel des co-usagers.

39. — L'admission de la marque régionale présente une difficulté, car la région n'a pas d'entité juridique. Un cru de vin n'est pas nécessairement limité par la commune ou l'arrondissement, il y a là quelque chose d'indécis quant aux limites.

Laissant de côté la question d'utilité, nous la croyons cependant légitime. Il suffit d'interpréter la loi de façon extensive. En 1824 on élargit l'expression de la loi en vigueur en disant que le nom du lieu de fabrication était protégé, mais le nom du lieu de fabrication est une marque régionale, puisque le nom est la première des marques. Au surplus, puisque la loi de 1824 a admis comme nom commercial le nom d'une région, par argument d'analogie on doit admettre une marque emblématique de la région. On doit organiser pour la marque régionale le même procédé pratique de fonctionnement que pour la marque communale. On pourra choisir comme signe les armoiries de la ville principale de la région, ou bien celle qui est la plus connue. Ces armoiries sont toutes indiquées pour constituer une marque emblématique régionale, protégée contre les tiers par les mêmes moyens que la marque communale. La propriété de ces armoiries appartenant à la ville, aucune usurpation ne pourra se produire jusqu'au fait d'usage qui en fondera le droit. Quant au dépôt, il sera effectué par la municipalité de la ville principale de la région après entente avec les autres municipalités intéressées. Le premier fait d'usage sera accompli par les intéressés, qui en cas de conflit devront établir qu'ils remplissent les conditions

exigées par les règlements institués pour le bon fonctionnement de la marque régionale. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront invoquer les avantages de la loi de 1857, et c'est ainsi que dans l'état actuel de notre législation on peut faire fonctionner toutes les marques collectives.

40. — La question de savoir si un État peut avoir une marque s'est souvent présentée, et c'est dans le sens de l'affirmative qu'elle a été tranchée (1).

Un Etat peut, en effet, faire du commerce, diriger une industrie ou une exploitation. Dans tous ces cas il doit avoir le droit de déposer une marque et de la défendre. Le tribunal de 1^{re} instance de Dresde a jugé que le fait d'usurper ou d'imiter la marque apposée par l'Etat français sur ses cigarettes tombait sous le coup de la loi allemande du 30 novembre 1874 (2). La Cour de cassation belge a également approuvé cette doctrine (3).

Comme tentative faite en vue de créer une marque nationale, nous devons signaler les dispositions de la loi du 26 nov. 1873 qui permet aux industriels et aux commerçants d'apposer sur leurs produits le sceau de l'Etat français. L'utilité de cette marque est signalée dans l'exposé des motifs de la proposition de loi de M. Vigouroux (4). Avec lui, nous croyons que cette marque doit être adoptée, car elle certifierait l'origine française d'un produit ; on

(1) En ce sens, Braun, p. 250.

(2) Trib. 1^{re} instance de Dresde, 3 mars 1877. Pataille, 77, 199.

(3) Cassation belge, 25 décembre 1876. P. belges, 77, 1, 54.

(4) Projet de loi Vigouroux. — Exp. des motifs. Doc. parlem., Chambre, session extr. 1906. Annexe n° 384.

ne ferait en cela qu'imiter l'Allemagne qui emploie l'aigle impérial comme marque d'origine.

41. — Les différents Congrès tenus pour la protection de la propriété industrielle ont tous reconnu l'utilité de ces diverses catégories de marques ; nous l'avons déjà signalé.

Au Congrès de Paris de 1889, M. Maillard de Marafy recommande déjà une innovation qui, dit-il, vient d'être tentée récemment à Lyon.

Le syndicat des tisseurs de Lyon, dit-il, a demandé et obtenu la création d'une marque municipale pour les étoffes lyonnaises. Cette marque tissée dans la soie même a produit d'excellents effets, et il croit que si « dans un grand nombre de villes il se créait aussi des marques municipales ou régionales, une telle mesure constituerait une digue puissante contre la fraude. »

M. de Ro est de l'avis de M. de Marafy. Les produits, affirme-t-il, y gagneront nécessairement en qualité au profit du consommateur, et au point de vue international la mesure apportera une plus grande loyauté dans les transactions.

Le Congrès de Paris de 1900 et celui de Liège 1905 (1) ont remis la question à l'étude. A Paris en 1900 on avait voté la résolution suivante : « Il y a lieu d'assurer la protection des marques des syn-

(1) Au Congrès de Berlin et de Liège, on a surtout envisagé la question des marques collectives au point de vue international. On s'est demandé si on ne pourrait pas inventer un système pour permettre aux Etats contractants de protéger les marques collectives. On a décidé que si la législation du pays d'origine de la marque admet la validité d'une marque collective, elle sera reçue à l'enregistrement dans les autres Etats sur le même pied que la marque individuelle et protégée en vertu de la convention de 1883.

dicats, associations, et de mettre à l'étude la protection des marques communales, régionales et nationales.

42. — Un des obstacles contre le système des marques collectives est l'échec de la marque municipale de Lyon (1). On sait qu'en 1885, la municipalité de Lyon créa une marque municipale (armes de la ville) pour les soieries lyonnaises. Cette marque n'eut malheureusement pas de succès. Mais cet échec ne provient pas de ce que l'on usait d'une marque municipale au lieu d'une marque emblématique individuelle, tout autre en est la cause.

Si l'on considère la situation des fabriques de soieries à Lyon (2), on s'aperçoit vite qu'elles sont surtout établies en dehors de la ville. A Lyon même les fabricants sont très peu nombreux, car les grands fabricants font en général travailler loin de là. L'industrie lyonnaise est en réalité une industrie régionale, et c'est pourquoi les grands fabricants étaient opposés à la marque municipale qui ne protégeait que les petits tisseurs établis dans la commune même et qui ne représentent qu'une très faible partie de l'industrie des soieries. De la lutte entre le faible et le fort il est résulté l'échec de la marque municipale. Si cette marque a échoué, c'est dû surtout à sa mauvaise organisation; il aurait fallu établir dans ce cas une marque régionale pour toute la région lyonnaise.

(1) V. l'art. de J. Rambaud. — Revue d'Economie politique, 1887, p. 182 et suiv.

(2) De la protection des marques communales, régionales et nationales, par Joanny Pey, au Congrès de Lyon. Ann. Assoc. int., 1901, p. 119.

43. — Aux Congrès d'Angoulême, de Berlin et de Liège, on s'est occupé d'une marque collective nouvelle, la marque ouvrière. Nous avons étudié jusqu'ici des marques individuelles, nationales, communales, régionales, mais toutes avaient le caractère d'une institution patronale.

Dans les propositions présentées devant ces derniers Congrès, on a essayé de glisser la marque collective ouvrière, dite marque de travail, et à la réunion d'Angoulême ces marques ont fait l'objet d'une très vive discussion.

M. le député Vigouroux, qui est l'auteur du projet d'établissement des marques collectives ouvrières, n'a pas voulu se laisser convaincre et a déposé le 5 nov. 1906 à la Chambre une proposition de loi sur les marques collectives, dont nous avons déjà parlé, et parmi lesquelles il comprend la marque de travail.

M. Vigouroux, au Congrès d'Angoulême (1), demande tout d'abord l'assimilation des marques syndicales aux marques individuelles, ce que tout le monde lui accorde, et avec juste raison. Il envisage ensuite l'utilité des marques syndicales, municipales, régionales, départementales et nationales, et émet l'idée de comprendre parmi ces dernières la marque de travail. La discussion s'ouvre tout de suite. On montre que ce système conduirait comme en Amérique au boycottage par les ouvriers. C'est en effet d'Amérique que viennent ces institutions qui ont pour but de signaler au public qui s'intéresse aux questions ouvrières les patrons qui ont bien voulu traiter avec les syndicats ouvriers, et de les distinguer de

(1) V. le compte rendu du Congrès.

ceux qui entendent rester libres. La marque ouvrière, comme le fait remarquer M. Pouillet, est un instrument de guerre pour forcer la main aux patrons et les contraindre à adopter les contrats collectifs de travail présentés par les syndicats. La marque ouvrière est donc un moyen permettant aux ouvriers de « saboter » le travail des industriels qui n'acceptent pas les conditions des syndicats.

Ces raisons ne parviennent point à convaincre M. Vigouroux, qui répond qu'il ne faut pas établir de distinction entre le travail de direction et le travail de main-d'œuvre, et qu'il importe de mettre sur le même pied les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers.

Bien que partisan des réformes faites en vue de rendre meilleure la condition des ouvriers, nous croyons que si l'on leur accorde des moyens collectifs pour imposer les contrats syndicaux aux patrons, si on leur donne comme moyen de publicité le droit à la marque de travail, l'emploi de la marque ouvrière désignant les patrons qui acceptent les contrats syndicaux, on discréditera forcément ceux qui ne les acceptent pas.

L'opinion de M. Vigouroux fut du reste très vivement combattue. On lui fit remarquer que si la marque de fabrique a un but déterminé, qui est de protéger toute concurrence déloyale ou toute usurpation d'un produit qui est la propriété de quelqu'un, il n'en est pas de même de la marque d'un syndicat d'ouvriers, du moins dans le cas où ce n'est pas un syndicat de production. On lui opposa encore l'intérêt du public acheteur. En effet, une personne qui achète un produit marqué l'achète uniquement

parce qu'elle a confiance en le producteur dont la la marque individualise le produit. Quelle serait pour le public la signification d'une marque ouvrière apposée sur des produits venant de différentes usines et dont la production n'est pas commune ; une marque doit représenter quelque chose, or que représente la marque ouvrière d'un syndicat qui ne produit rien par lui-même ?

M. Vigouroux en fin de compte demande que, puisque l'on ne veut pas accepter sa proposition, le Congrès déclare du moins qu'elle n'est pas de son ressort ; ce qui est adopté (1).

44. — Il nous reste à émettre sommairement quelques vues juridiques sur la question :

M. Vigouroux, à l'appui de sa thèse, présente l'argument suivant sous forme de syllogisme : Les syndicats professionnels peuvent avoir une marque, les ouvriers et les patrons ont un droit égal à former un syndicat professionnel, il en résulte qu'un syndicat ouvrier peut avoir une marque.

On peut répondre que le droit à la marque n'est pas une conséquence de l'existence d'un syndicat. La marque, c'est le signe de ralliement de la clientèle, l'accessoire d'un établissement commercial ou industriel, c'est par suite une institution patronale. Accorder aux ouvriers une marque de travail, ce serait leur permettre de disposer de la clientèle du patron, or cette clientèle ne leur appartient pas ; la marque ne peut appartenir qu'au propriétaire de la

(1) Le Congrès émet le vœu que la loi de 1857 soit étendue aux marques collectives, mais blâme le projet de loi de M. Vigouroux.

clientèle, c'est-à-dire au patron, et c'est là une des conditions essentielles de son existence.

Quand l'ouvrier est un simple salarié, il a certainement intérêt à conclure un contrat collectif de travail avec le patron ; mais donner à cet ouvrier le droit de marquer les produits qui sont la propriété du patron, au moyen d'une marque qui signalera ces produits au public, discréditant ainsi les produits d'un autre, c'est armer l'ouvrier contre le patron, et de plus c'est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

La marque ouvrière, qui n'est ni une marque de production, ni une marque de commerce, n'est pas un élément de la propriété industrielle. L'apposition de cette marque sera une cause d'incessants conflits entre patrons et ouvriers : au lieu d'être une arme de pacification, elle sera une arme de grève. Elle se retournera de plus contre les ouvriers, car la marque ouvrière sera, pour certains acheteurs non partisans des réformes tendant à avantager les ouvriers, une raison de mettre les produits ainsi marqués à l'index.

Enfin, à un point de vue d'utilité générale, nous devons réprouver la multiplicité des marques qui, au bout d'un temps plus ou moins long, finit par les discréditer en troublant l'acheteur. Ce dernier arrive fatalement à s'en rapporter à l'honnêteté du commerçant, se sentant incapable par lui-même de se reconnaître dans l'immense quantité de marques que l'on présente à son choix.

Nous devons conclure que l'on ne doit pas permettre aux ouvriers de signaler au public, par les

marques dites de travail, les patrons qui acceptent le contrat collectif de travail et ceux qui ne l'acceptent pas.

45. — M. Vigouroux ne fut pas découragé par l'échec de sa proposition devant le Congrès d'Angoulême, puisque en 1906 il déposait sur le bureau de la Chambre un texte de loi ainsi conçu : Article unique. « Les lois relatives aux marques de fabrique et de commerce sont applicables aux marques collectives adoptées par les syndicats, unions de syndicats, ou groupements quelconques d'agriculteurs, commerçants, industriels, ouvriers ou employés, à la condition que ces associations justifient de leur existence légale. »

Dans l'exposé des motifs, que nous avons eu à invoquer, M. Vigouroux, qui insiste beaucoup sur l'utilité de la marque collective en général, semble délaisser un peu les avantages de la marque ouvrière; peut-être pour qu'elle passe inaperçue dans le vote du projet.

M. Vigouroux veut simplement protéger contre la concurrence déloyale aussi bien le travail de l'employé que le travail de l'employeur : « Ne devons-nous pas la même sollicitude au travail des employés associés qu'au travail des employeurs associés ? Quand ils auront adopté, les uns et les autres, une marque pour caractériser nettement le résultat de de leur travail, qu'il s'agisse d'un travail d'invention, d'un travail de direction ou d'un travail d'exécution, pourquoi les pouvoirs publics refuseraient-ils de protéger la propriété de cette marque au même

titre et de la même façon que si elle avait été adoptée par un simple particulier (1). »

Et, à l'appui de son dire, M. Vigouroux cite un extrait d'un journal américain. « Elle est pratique : par le temps qui court, les maisons les plus prospères sont celles qui font le plus de réclame ; elle est économique ; cela coûte meilleur marché d'enseigner à mille hommes qu'il faut demander les produits du travail effectué par des ouvriers syndiqués que de payer des indemnités de grève à dix hommes ; elle ne fait de tort à personne..... elle est pacifique et légale..... elle est scientifique (l'offre est basée sur la demande)..... elle est paternelle, etc. »

Nous croyons avoir suffisamment démontré la peu de valeur des arguments invoqués en faveur de la marque syndicale ouvrière, et nous n'insisterons pas davantage. Disons seulement pour terminer l'étude de cette question que nous serions pleinement de l'avis de M. Vigouroux s'il supprimait de son projet de loi les mots « ouvriers et employés ».

Le projet a été renvoyé à la Commission, et nous avons tout lieu de croire qu'en sa rédaction actuelle, il ne peut être adopté, car la marque ouvrière présente de trop sérieux inconvénients.

46. — Dans le but de réhabiliter le vin du Midi, de le protéger contre les contrefaçons frauduleuses et de lui rendre la valeur qu'il avait naguère, la Confédération Générale des Vignerons, association toute récente, a essayé de fonder une marque collective, qu'elle a désigné sous le nom de « Label Confédéral ». C'est à dessin que nous n'en avons point parlé

(1, Exposé des motifs du projet de loi du 5 novembre 1906.

en exposant la question des marques collectives ; nous avons préféré en faire une courte étude dans un paragraphe spécial.

Nous examinerons donc brièvement ce que c'est que le label, et nous verrons ensuite si cette dénomination convient à la marque confédérale.

« Le label est une marque signalant à l'attention de l'acheteur les produits du travail organisé (1). »

Le label, en effet, est tout signe qui, apposé sur un produit, indique que ce produit a été fabriqué par des ouvriers syndiqués, travaillant soit pour le syndicat, soit pour les maisons ralliées au syndicat. Le label, qui est d'origine américaine, a son fondement sur la solidarité ouvrière.

Les ouvriers ont fini par s'apercevoir que, pour arriver à la revendication de leurs droits, ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. C'est ainsi que les ouvriers américains ont complètement délaissé l'action politique, pour arriver par eux-mêmes aux fins qu'ils désirent. Ils se sont aperçus également qu'ils représentaient un pouvoir de consommation considérable. M. Kennedy écrit dans l'*American Federationist* : « Il a fallu trente ans de syndicalisme aux chefs ouvriers américains pour comprendre que deux millions de syndiqués représentent dans leur pays près de huit millions de consommateurs. Leur pouvoir d'achat va jusqu'à environ deux milliards de dollars par an. Cette immense clientèle organisée et acquise au label donne immédiatement une base des plus substan-

(1) Définition donnée sur M. Albert Choppé. Le Label, Thèse Paris, 1908.

tielles pour établir les relations de réciprocité entre employeurs et employés. »

De ces constatations les ouvriers ont immédiatement tiré un résultat. Ils ont créé une marque qu'ils appliquent sur les produits de leur fabrication et ils s'engagent à n'acheter que des objets portant le label.

Le label, pour eux, est une condition d'amélioration sociale, et il est uniquement établi en vue de ruiner les maisons où l'ouvrier travaille à prix réduit.

Aux Etats-Unis et au Canada le label est très répandu, et on a tout fait pour en favoriser l'extension. Les membres des divers syndicats s'engagent à n'acheter que des produits portant leur label respectif. C'est ainsi que la Fédération américaine du travail engagea ses adhérents, au Congrès de Norfolk, à ne se fournir de produits agricoles qu'à l'Union des Fermiers du Texas.

M. Jules Véran, dans un article (1) sur le label aux Etats-Unis, nous donne d'intéressants détails sur son fonctionnement.

Une Union qui adopte un label demande à la Fédération du Travail son investiture qui a pour résultat immédiat de donner au label une clientèle considérable, et ensuite de lui donner droit à la publicité du fameux journal l'*American Federationist*. Ce journal publie deux listes : la liste « loyale » qui comprend les maisons ayant le label, et la liste « déloyale » devenue, après les difficultés, la liste « nous ne recommandons pas », qui signale les maisons n'ayant pas voulu, après des efforts répétés d'entente, accepter les conditions des « Unions ».

(1) *L'Eclair* de Montpellier, n° de décembre 1908.

En somme, le label n'est autre chose que la fameuse marque ouvrière que M. Vigouroux tentait d'introduire en France, en nous la présentant comme un instrument de progrès. En matière de propriété industrielle, on ne doit point armer les ouvriers contre les patrons. Qu'en France les ouvriers emploient d'autres moyens pour avoir raison de la résistance patronale et pour améliorer leur condition, mais qu'on leur interdise la marque de travail qui est contraire aux caractères de la marque tel qu'il ressort des principes du droit.

47. — A la suite des événements du Midi, et après la formation de la Confédération Générale des Vignerons, on a tenté de créer une marque, afin que les consommateurs puissent distinguer aisément le vin naturel au milieu des vins faux. Cette marque, certes, appelée à garantir l'authenticité et la pureté des vins, est très légitime. Elle signifiera que les produits qu'elle désigne ont toutes les chances possibles d'être du vin.

Elle aura pour résultat de rendre aux vins du Midi leur véritable état civil. Ces vins sont actuellement méconnus, ou bien encore se cachent sous un nom d'emprunt. On vend dans toute la France des vins de qualité inférieure sous le nom de vin du Midi, quelle qu'en soit la provenance, et à l'inverse les meilleurs vins du Midi sont vendus sous le nom d'un cru célèbre.

En adoptant une marque régionale syndicale, les vins les meilleurs arriveront au consommateur absolument garantis, et réhabiliteront ainsi leur pays de production.

Les adhérents à la Confédération Générale verront

ainsi leur vin acquérir une situation meilleure, situation qui ne sera obtenue que par la surveillance de l'authenticité des produits.

A partir de l'adoption de cette marque, les viticulteurs seront surveillés, et les produits frauduleux ne trouveront plus de place sur le marché (1).

La marque confédérale présente donc de sérieux avantages, mais si on doit en favoriser la fondation, on ne doit pas lui donner le nom de « Label » qui est impropre. Si on se reporte aux renseignements que nous avons donnés sur ce dernier, on voit combien est grande la différence.

Pour que la C. G. V. pût appeler « Label » la marque confédérale, il faudrait qu'elle en étendit les bénéfices aux ouvriers agricoles. Le label dans ces conditions indiquerait deux choses : d'abord la qualité du vin, et en second lieu l'entente entre propriétaires et ouvriers. Tous les adhérents à la C. G. V. devraient exclusivement se fournir de vins labélisés et l'organe de la C. G. V. signalerait à l'exemple de *l'American Federationist* la liste « loyale et déloyale. »

Fort heureusement il n'en est pas ainsi, le mot label employé par la C. G. V. est tout simplement impropre et doit être considéré comme une marque syndicale créée dans un unique but, celui de désigner au public acheteur d'excellents vins.

48. — Dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1906, M. le député Vigouroux faisait remarquer à bon droit qu'en matière de marques communales ou régionales, il importait de déterminer nettement

(1) Voir le projet Forton sur le Label confédéral présenté à la C. G. V.

le lieu d'origine ou de fabrication. Disons donc quelques mots de l'étendue de la propriété de la marque.

En principe, la propriété d'un signe de ralliement de la clientèle ne peut s'étendre au delà des lieux où est la clientèle pour laquelle le produit est acheté. Certains industriels ou commerçants dont les affaires sont limitées à un faible rayon d'expansion ne se plaindront jamais de ce qu'on emploie la même marque pour des industries ou commerces similaires dans une autre partie de la France. C'est que dans ce cas ils n'éprouveront aucun préjudice. Nous devons admettre néanmoins comme règle générale que la propriété de la marque est acquise pour la France entière, surtout lorsqu'elle a été déposée. Les tribunaux, qui ont tout pouvoir d'appréciation en la matière, doivent se montrer très réservés dans la restriction de ce droit.

La détermination du lieu d'origine de fabrication en matière de marques municipales et régionales présente un plus grand intérêt.

Il n'existe malheureusement pas encore de réglementation légale ou administrative, et c'est à l'appréciation souveraine des tribunaux, qui est parfois dangereuse, qu'est abandonnée la solution des difficultés qui peuvent surgir.

La jurisprudence devra être guidée en général par l'usage. Ainsi, par exemple, la région de Cognac devra comprendre le département de la Charente et celui de la Charente-Inférieure. La délimitation dans ce cas ne serait pas arbitraire. On peut encore diviser les régions en zones suivant la qualité du terroir, et ces subdivisions auront encore droit à la dénomination générale.

C'est ainsi que le vin de Champagne est constitué par des assemblages des vins champenois, l'eau-de-vie de Cognac, également, comprend des eaux-de-vie de différents crus charentais.

La constitution géologique du sol, la différence de goût des divers crus, connue par la dégustation d'experts, seront les principaux facteurs de la délimitation.

Le Conseil d'Etat prépare actuellement la délimitation des régions de Cognac et d'Armagnac, et, sans nul doute, s'inspirera de ces principes.

CHAPITRE III

MUTATIONS DE LA PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE ET DE QUELQUES DROITS DONT CETTE DERNIÈRE EST SUSCEPTIBLE

49. — La loi du 23 juin 1857 ne contient aucune disposition relative à la transmission des marques, aussi est-ce le droit commun que l'on doit appliquer.

Le droit à la marque étant un droit de propriété mobilier, nous devons admettre qu'on doit pouvoir lui appliquer tous les actes juridiques dont la propriété mobilière est susceptible, c'est-à-dire la transmission héréditaire, la cession, la saisie.

La marque ayant une valeur, est un élément du patrimoine, et doit passer à ceux qui en héritent, cela ne fait aucune difficulté.

Mais qu'arrivera-t-il si le propriétaire d'une marque meurt, en laissant plusieurs héritiers ? Supposons le cas où un industriel meurt laissant deux fils, lègue à l'un son établissement et à l'autre sa succursale. Les deux fils, exerçant la même industrie, devront s'entendre à l'amiable et convenir qu'ils se serviront respectivement de la même marque. Les deux frères seront co-usagers de la marque, et il y a dans ce cas une clause tacite d'après laquelle

chacun s'engage à ne pas abuser de la marque commune.

Si les deux héritiers n'exercent pas la même industrie, la marque sera licitée, c'est en somme l'application absolue du droit commun.

50. — « Celui à qui appartient la marque en peut disposer, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en tout ou en partie, isolément ou avec le fonds de commerce dont elle est l'accessoire. Les parties ont à cet égard la liberté la plus complète, et leurs conventions n'ont d'autres règles que leur propre volonté. » (1)

La cession sera totale lorsque l'ancien propriétaire ne pourra plus user de la marque sans se voir qualifier d'usurpateur et sans s'exposer à des poursuites. Mais la cession peut être partielle. Elle est partielle lorsqu'elle est restreinte soit dans le temps, soit dans l'espace, par exemple lorsqu'elle est temporaire, ou bien qu'elle est restreinte à un périmètre. Le titulaire de la marque, afin de mieux tirer parti de la valeur de cette dernière, peut se réserver le droit d'en jouir, et il en partage seulement la propriété. L'on voit couramment de grandes sociétés concéder le droit à leur marque à d'autres sociétés pour une autre région ou d'autres pays (2). C'est ce que l'on appelle le contrat de licence ou permission d'exploiter. Les contrats de licence, très fréquents en matière de brevets, sont rares pour les marques.

Le droit du licencié est un droit personnel, et

(1) Pouillet, n° 93.

(2) La marque anglaise Turkey-Mill a été cédée à des négociants de Paris.

présentant beaucoup d'analogie avec celui du locataire. Il ne peut se défendre contre les tiers que par l'intermédiaire du titulaire de la marque. On a remédié cependant à cette situation en permettant au licencié, par une clause spéciale, de poursuivre la contrefaçon.

Le droit du licencié est incessible, et on a très justement comparé le contrat de licence à un bail d'immeuble avec interdiction formelle de sous-louer, ou encore à une permission de chasser sur une propriété.

Le licencié ne peut donc céder son droit (1), mais le propriétaire de la marque peut conférer à des tiers le même droit qu'il a déjà donné au licencié, en leur accordant à eux aussi des licences.

51. — Une question importante se pose au sujet de la cession partielle de la marque.

Le cessionnaire a-t-il le droit de poursuivre les contrefaçons antérieures à la cession et celles qui sont commises hors de son périmètre ? Le cédant a-t-il le droit de poursuivre les contrefaçons postérieures à la cession lorsqu'elles ont été commises dans le périmètre réservé au cessionnaire ?

Nous croyons que la délimitation dans le temps ou dans l'espace ne gêne en rien la poursuite de la contrefaçon. Lorsqu'une atteinte sera portée soit aux droits du cédant, soit à ceux du cessionnaire, tous deux seront qualifiés pour poursuivre.

Que la contrefaçon soit postérieure ou antérieure

(1) L'autorisation de se servir d'une marque ne constitue pas une cession de propriété, le licencié est sans action pour poursuivre la contrefaçon. Trib. civ. Seine, 7 février 1874. Thomas de la Rue c. Massias. Pataille, 76, 321.

à la cession, qu'elle ait été commise dans le périmètre limite ou en dehors de ce dernier, cette contre-façon n'en est pas moins susceptible de causer un préjudice qui doit être réparé.

52. — La cession peut également se faire à titre gratuit, il suffira alors de se conformer aux prescriptions du Code civil sur les donations.

Quant à la cession à titre onéreux, puisque la loi spéciale est muette, c'est encore le droit commun qui devra servir à résoudre la question.

La plus grande liberté est donnée aux parties dans l'application de l'art. 1138 du Code civil. (La vente est parfaite par le seul consentement des parties.) On doit cependant être prudent et admettre le moins possible la cession verbale, la plus élémentaire prudence exige ici de se pouvoir d'un titre. On ne doit pas oublier non plus que l'enregistrement, en donnant au titre date certaine, est de la plus grande utilité.

53. — La marque peut-elle être cédée isolément ? au cas de vente du fonds de commerce, la marque suit-elle le sort de l'entreprise ?

Une vieille opinion, celle de la législation allemande (1), soutient que la marque ne peut pas faire l'objet d'une cession quelconque. La marque est le signe distinctif de la personnalité, elle est par conséquent inséparable de la personne.

A ce système de l'incessibilité absolue, on en oppose un autre bien moins rigoureux. La marque,

(1) Le bureau des brevets refuse d'enregistrer la transmission dans le rôle des marques lorsqu'il n'y a pas eu transfert de l'entreprise. V. Propr. ind. de Berne, p. 241.

dit-on, est l'accessoire de l'établissement, elle doit par conséquent suivre le sort de ce dernier, et puisque l'on peut céder l'établissement l'on doit pouvoir céder la marque, l'un ne va pas sans l'autre. C'est en particulier le système des lois belge et anglaise.

Braun est d'avis que la marque est intransmissible sans l'établissement dont elle désigne les produits. « Les marques n'ont de valeur pour le public que si elles lui fournissent la garantie que la marchandise qu'il recherche provient d'une maison de commerce ou d'industrie déterminée et voulue. Or cette garantie fait défaut, dès que l'usage de cette marque peut être transféré à une autre maison de commerce ou d'industrie, laquelle pourrait se laisser entraîner à exploiter par spéculation au détriment du public la notoriété de la marque cédée (1). »

Ces arguments en pratique sont très contestables. Un industriel ou un commerçant qui cède sa maison et sa marque ne trompe point le public. Il y a tout simplement changement de propriétaire, et les produits dorénavant seront semblables à ceux qui étaient fabriqués auparavant et toujours dignes de la confiance de l'acheteur. Comme le fait observer Braun, « c'est à la clientèle à apprécier si la marque doit continuer à jouir de sa confiance. » Contre la théorie de la cessibilité absolue (2), Braun cite encore les paroles de M. Demeur, dont nous reproduisons

(1) Exposé des motifs de la loi allemande, cité par Braun, p. 365. Il a été jugé que lorsqu'un fonds de commerce a été vendu après dissolution de la société, l'acquéreur a le droit de se servir du nom et de la marque du fondateur de l'établissement. Trib. comm. Seine, 12 sep. 1867. Pataille, 67, 350.

(2) Beaucoup de législations étrangères n'admettent pas la cession isolée de la marque. Loi allemande du 12 mai 1894; autrichienne du

quelques lignes : « En favorisant cette transmission, en lui accordant la protection de la loi, on aide à tromper le public au lieu de lui donner la garantie que la marchandise provient de l'établissement dont elle porte la marque. La marque ainsi transmise devient un instrument de fraude.... La marque n'a dans son objet aucune valeur, elle ne vaut que comme certificat d'origine du produit auquel elle est attachée. Employée par un autre que son auteur, ou que le successeur de celui-ci, dans l'exploitation de sa fabrique ou de son commerce, elle cesse d'être l'expression de la vérité. Autoriser la transmission du droit exclusif d'en faire usage, indépendamment de la cession de la fabrique ou du commerce dont elle dépend, c'est autoriser le trafic d'un certificat, qui par le fait même de la cession se trouve dépourvu de son unité et par suite de toute valeur législative. »

Ces idées ont passé dans la loi belge qui stipule qu'une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce.

En résumé, d'après Braun, on ne peut spéculer sur la marque isolée, et celui qui a donné une valeur à une marque ne peut la céder dans l'établissement, l'industrie ou le commerce auquel elle se rapporte.

M. Pouillet admet qu'en général la vente du fonds

6 janvier 1890; belge du 12 avril 1879; anglaise du 25 août 1883; italienne du 30 août 1868.

En France, on admet la cession de la marque séparée des affaires dont elle dépend, mais on n'admet pas que la marque puisse survivre à la dissolution d'une société et puisse être licitée indépendamment du fonds. Paris, 16 janvier 1868. Affaire Goulet. Pataille, 69, 336.

de commerce entraîne cession de la marque, mais le vendeur peut réserver la propriété de sa marque et ne pas la céder avec l'établissement.

M. Bédarride est du même avis. « Il est de jurisprudence que la vente d'un fonds de commerce emporte pour l'acheteur, à moins de stipulation contraire le droit, de faire usage des enseignes et attributs du vendeur. Le concessionnaire a le droit de se servir de la marque, même nominale, qui désigne l'établissement qu'il a acquis, de la même manière que le faisait le cédant, sans restriction, sans modifications autres que celles que lui imposerait expressément l'acte de vente ou de cession (1). »

54. — Dans l'état actuel de notre législation, nous pouvons admettre la cessibilité absolue de la marque. La question a été vivement discutée. Troplong et Emile Bert n'admettent pas la cession isolée, mais c'est là une erreur, croyons-nous. La marque est un élément de patrimoine, et nous ne voyons pas pourquoi un de ses éléments ne saurait être vendu. On dit encore que cette cession servirait à tromper le public. Cette objection est sans portée, le législateur de 1857 a prévu la tromperie sur la nature du produit, mais non la tromperie sur la personnalité du vendeur ou du fabricant. On peut par conséquent parfaitement détacher la marque de l'établissement pour lequel elle avait été fondée, pour la céder à un autre établissement, à la condition de ne point tromper le public sur la nature du produit.

Quant à la cession du nom, on dit qu'elle est con-

(1) Bédarride, n° 874. V. égal. Rendu, n° 100.

traire à la loi qui interdit à tout citoyen de porter un nom autre que celui qui est inscrit sur l'acte de naissance. Sans discuter le cas, nous admettons que la cession est possible, le cédant perdra seulement l'usage commercial de son nom (1). Le cas est analogue à celui qui se produit quand un individu installe un nouveau commerce à côté de celui d'un concurrent qui porte un nom semblable au sien et qui fait le même commerce. On oblige ce nouveau commerçant à différencier son nom de manière à ce qu'il ne puisse y avoir de confusion dans l'esprit du public.

Le principe absolu de la cession s'induit également des travaux préparatoires de la loi de 1857 ; on avait proposé d'y insérer une mention dans le but de restreindre la cession, et cette mention a été repoussée.

Il n'est pas utile, du reste, de protéger le public contre les tromperies pouvant résulter de la cession. Un commerçant ou un fabricant ne changent-ils pas à chaque instant la qualité de leurs produits ? Ils se gardent bien de changer leur marque, surtout une fois que cette dernière a acquis une réputation.

La marque est un moyen de réclame, et si on peut acquérir cette propriété isolée, c'est qu'on peut offrir au public acheteur quelque chose d'équivalent à ce qu'offrait auparavant le cédant lui-même ; on ne doit donc pas ici supposer la fraude.

Nous admettrons donc la cession isolée de la

(1) V. Boutaud. — De la transmission du nom commercial d'après la jurisprudence actuelle et du projet de loi sur les firmes transmissibles. *Rev. gén. de la propriété ind.*, 1908, n° 5.

marque. Dans le cas de vente de l'établissement commercial, si l'acte est muet la marque devra suivre le sort de l'établissement, mais on doit laisser au cédant l'entière liberté de vendre son établissement tout en conservant la propriété de sa marque. Nous nous rattachons, en somme, à la théorie de Pouillet et de Bédarride.

La question avait été également résolue en ce sens au Congrès de Paris de 1900 où l'on fit le vœu suivant : « A moins de convention contraire publiée, la propriété de la marque suit le sort de l'entreprise dont elle sert à caractériser les produits (1). »

55. — Lorsqu'une société par action se forme pour exploiter une industrie, il arrive souvent que l'un des associés apporte dans la société une marque jouissant déjà d'une grande réputation. Cette marque fera l'objet d'une évaluation, et deviendra la marque générale, faisant ainsi partie de l'actif social. Qu'advient-il à la dissolution de la société ? Il s'agit de savoir si l'apport a été fait en jouissance ou en propriété. La réponse est simple dans ce cas, la convention entre parties faisant loi. Mais que décider en présence d'un acte de société qui ne précise pas ? On a répondu que l'on devait présumer un apport en propriété, et c'est ainsi que l'on doit résoudre la question. Dans le silence du contrat, lorsque l'on dit, j'apporte ma marque, c'est la pleine propriété que l'on apporte. La marque devra alors être licitée et

(1) Le projet de loi de 1890, n° 18, n'admet pas la cession isolée. « La propriété des marques de fabrique ou de commerce ne peut être cédée qu'avec l'exploitation du produit qu'elles servent à caractériser. »

vendue, il serait en effet inadmissible de la laisser tomber dans le domaine public (1).

56. — L'achat en gros d'un produit marqué autorise-t-il l'intermédiaire à reproduire la marque de fabrique sur toutes les parties du produit détaillé pour indiquer la provenance ?

Certains auteurs répondent affirmativement, et ils prétendent à l'appui de leur thèse que le fait de reproduire la marque sur les parties détaillées d'un produit ne cause aucun préjudice au propriétaire de la marque et doit plutôt rendre service à ce dernier.

Supposons en effet un intermédiaire achetant le savon en gros, et en détaillant les morceaux. La marque du fabricant qui se trouvait sur le bloc de savon ne se retrouvera plus reproduite sur les divisions et la clientèle en ignorera ainsi la provenance. En accordant au commerçant intermédiaire le droit de la reproduire sur chacun des pains de savon qu'il mettra en vente, la marque continuera ainsi son but qui est de caractériser les produits d'une industrie, et l'intermédiaire y gagnera, car il vendra certainement une plus grande quantité de savons marqués.

Nous croyons toutefois que c'est au système de la négative qu'il faut se rallier. Dans le silence du contrat, on ne peut soutenir que le fabricant autorise l'intermédiaire à reproduire la marque. Au point de vue juridique, on peut dire qu'en vendant en gros un produit marqué, on ne loue point le droit de se servir de la marque, et le droit ne peut résulter ici

(1) Le Tribunal de Nancy a en pareille hypothèse prononcé l'anéantissement absolu et *erga omnes* de l'ancien signe distinctif. 27 mai 1876. Affaire Kahn. Pataille, 79, 73.

d'une clause tacite. Le silence de la convention doit s'interpréter d'après la loi contre le stipulant, c'est-à-dire dans ce cas contre l'acheteur.

Autoriser un pareil procédé, serait permettre à la fraude de s'exercer. En pratique, la question qui avait été soulevée pour les savons a été tranchée en ce sens. On a du reste trouvé un excellent moyen de tourner la difficulté, en marquant d'avance le pain de savon et en reproduisant sur chacun des futurs morceaux l'empreinte de la marque.

57. — En quelle forme doit se faire la cession des marques ?

La loi de 1857 est muette à ce sujet. Il faut donc appliquer ici les principes généraux des obligations, tels qu'ils ressortent du Code civil. Nous devons donc décider que la cession peut avoir lieu aussi bien par acte sous seing privé que par acte authentique.

Le contrat affectera généralement la forme commerciale, il fera alors foi par lui-même de sa date. Si le contrat est civil, il devra être rédigé en la forme authentique. Il n'existe point de formalité de publicité et c'est du reste une lacune de la loi de 1857.

Il est à noter que peu à peu, en France, on se fait à cette idée que les mutations de la propriété de la marque peuvent être constatées par n'importe quel acte, mais que le public doit en être informé, pour que la transmission soit opposable aux tiers.

58. — La marque est-elle saisissable, peut-on la saisir isolément et comment peut-on la saisir ? Ces questions sont communes à la marque emblématique et au nom commercial. Tous deux, nous l'avons déjà dit, sont des éléments constitutifs du

patrimoine, il doit dès lors exister sur eux un droit de gage du créancier.

Les auteurs en général n'admettent pas la saisie de la marque isolée. M. Pouillet et Bédarride ne croient pas qu'on puisse saisir la marque indépendamment de l'objet auquel elle s'applique.

Si la saisie porte sur l'établissement, dit M. Pouillet, « nous croyons qu'on peut en même temps saisir la marque accessoire de l'établissement (1). » Peut-on la saisir seule? C'est une autre affaire. « Nous ne comprendrions pas, dit-il, qu'un créancier fit saisir la marque de son débiteur et la fit vendre aux enchères de cette façon que le fabricant exproprié de sa marque conserverait le droit de continuer sa fabrication et perdrait celui de désigner désormais son produit sous le nom qui l'a fait connaître (2). »

Braun reste toujours fidèle à sa doctrine générale, pas de saisie isolée, mais il admet « qu'elle peut être saisie et vendue dans les conditions où le propriétaire de l'établissement pourrait la vendre lui-même, c'est-à-dire avec le fonds ».

M. Demeur est plus radical, selon lui la saisissabilité de la marque n'est pas possible. « Admettez-vous, demandait-il, que des créanciers pourront dire à un homme : vous avez donné une valeur à une marque, une valeur qui provient de votre honnêteté, de votre habileté, et maintenant que vous êtes pauvre, nous allons saisir cette marque et la vendre (3)? »

(1) Pouillet, n° 91.

(2) *Ibid.*

(3) Cité par Braun.

59. — Les arguments que l'on a invoqués pour la marque emblématique l'ont été également pour le nom commercial. Les partisans de cette théorie n'admettent pas qu'un commerçant puisse être dépouillé de son nom et de sa signature. En supposant, disent-ils, qu'on puisse saisir la marque, on n'enlèverait pas au saisi le droit de continuer le même genre d'industrie; l'objet de la marque est de distinguer une fabrique, détruire le signe distinctif c'est aller contre la loi.

L'opinion contraire est admise, et selon nous avec raison. La marque commerciale est un élément du patrimoine, elle doit donc être le gage du créancier.

Tout ce qui peut être vendu, peut être saisi, car la saisie aboutit à une vente forcée. Puisque l'on peut céder le nom et la marque, il faut conclure qu'ils peuvent faire l'objet d'une saisie. Au surplus, saisir la marque n'est pas aller contre la liberté du commerce et de l'industrie, puisque l'exproprié peut continuer son commerce ou son industrie en se passant de sa marque. Libre à lui toutefois de se passer de ce moyen de réclame, ou d'en fonder une autre.

Si le nom patronymique constitue la marque, le saisi perdra le droit de servir de son nom dans ses affaires, car on sait que la loi s'oppose à ce qu'un individu change de nom. S'il veut continuer le commerce, un excellent moyen s'offre à lui pour conserver son nom en tant que marque, c'est d'en différencier la forme primitive. Il suffira dorénavant d'éviter toute confusion entre la marque saisie et la marque nouvelle.

60. — La marque peut donc être saisie, même

isolément, mais par quelle forme de saisie devra-t-on procéder ?

Le Code de procédure civile nous présente quelques formes de saisie : la saisie-exécution pour les meubles corporels, la saisie-arrêt pour les meubles incorporels (1) ; il semble donc que le cas qui nous occupe n'a point de solution. La pratique a tourné la difficulté. Elle admet les deux formes de saisie (2) et quelquefois même les cumule. On pourra ainsi saisir le titre matériel qui est le troisième exemplaire de la marque qui est remis au déposant après avoir été revêtu du procès-verbal de dépôt. Mais par ce moyen on n'aura pas évidemment saisi la marque qui est quelque chose d'immatériel.

Il faudra faire de plus opposition entre les mains du greffier du tribunal de commerce et à l'office national de la propriété industrielle.

Cette opposition sera utile, car elle empêchera la remise d'un certificat de dépôt.

Il y a en la matière une réforme à opérer. On devrait imaginer une saisie particulière qui puisse atteindre la propriété de la marque. On pourrait encore prendre des mesures de publicité et exiger la mention de la saisie de la marque en marge du procès-verbal de dépôt.

61. — La marque, qui est une propriété mobilière, peut faire l'objet de tous les droits qui se rattachent à la propriété mobilière et qui sont édictés par le Code civil (3).

(1) Saisie ne portant que sur des créances.

(2) Civil Lyon, 20 juin 1867. D. P. 1867.

(3) C'est ainsi que la marque appartenant à l'un des époux, avant

On peut parfaitement avoir l'usufruit d'une marque. Si par exemple la veuve d'un industriel recueille l'usufruit de la succession de son mari, elle aura l'usufruit de l'établissement et par suite celui de la clientèle. Il est donc logique d'admettre l'usufruit des signes de ralliement de cette clientèle, dont le plus important est la marque.

M. Pouillet fait remarquer que l'on ne peut guère concevoir l'usufruit d'une marque isolée. Quoique possible il sera rare, mais il en est autrement dans le cas que nous venons d'examiner, c'est-à-dire si l'on considère la marque comme accessoire de l'établissement. L'usufruit est ici très normal, et il est soumis aux règles ordinaires.

62. — La marque sera également susceptible de co-propriété.

Cette question a été très discutée, lorsqu'il y a quelques années on contestait la légitimité des marques collectives. Braun a tenté de démontrer qu'une propriété collective de la marque n'aurait aucune utilité et était contraire au caractère que doit avoir toute marque (1). On doit cependant admettre qu'une marque peut appartenir à plusieurs, en dehors même de toute association. Il ne saurait toutefois être question de co-propriété que dans le cas de succession *ab intestat* ; lorsque le titulaire de la marque disparaît, le droit passe aux co-intéressés. La situation est alors provisoire, car nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

son mariage, entre dans l'actif de la communauté. A plus forte raison y tombe-t-elle si le dépôt est effectué par l'un des époux durant le mariage.

(1) Se reporter à ce que nous avons dit des marques collectives.

Par convention ou testament, on ne peut créer une co-propriété d'une marque ; si par cas cette clause était écrite, elle serait impossible à réaliser. On appliquerait alors les dispositions de l'art. 900 du Code civil.

Mais il ne faut point confondre la co-propriété d'une marque avec le co-usage. Le co-usage se présente forcément dès l'origine dans les marques collectives, mais ces marques ne comportent point une co-propriété. Il y a également co-usage lorsqu'un industriel lègue par testament à un individu son établissement, à l'autre sa succursale, et à chacun d'eux l'usage d'une marque commune aux deux établissements.

Il faut conclure que la propriété de la marque acquise par succession *ab intestat* n'est que temporaire, car, s'il y a indivision, elle cessera soit par le partage, soit par l'exploitation commune. « La marque, dans ce dernier cas, dit M. Pouillet, est en quelque sorte dédoublée et devenue l'objet d'autant d'exploitations qu'il y a de co-propriétaires ; elle représente entre les mains de chacun une propriété distincte, particulière et définie (1) ».

Le mot « co-propriétaire » nous paraît inexact, car dans ce cas il y a co-usage (2). Après le partage, il n'y a plus que des co-usagers de la marque qui par clause tacite se sont engagés à ne pas en abuser et à ne pas la discréditer.

On s'est demandé si la co-propriété de la marque avec la liberté pour chacun des co-propriétaires d'en

(1) Pouillet. — Traité des marques.

(2) Il y a également co-usage au cas de licence de la marque.

mésuser, si cela lui plaisait, pouvait résulter d'une série de cessions partielles qui auraient pour effet de dépouiller complètement le propriétaire primitif.

Le titulaire de la marque la cède tout d'abord pour une zone exactement délimitée, pour tous les pays au delà de la Loire par exemple ; puis il en fait une deuxième cession pour tous les pays en deçà de ce fleuve, de telle sorte qu'il n'a plus aucun droit sur sa marque. On fait prévaloir en faveur de cette thèse que les deux cessionnaires sont des tiers l'un par rapport à l'autre, et qu'ils ne doivent pas se préoccuper de respecter leurs droits réciproques. Les deux personnes sont propriétaires de la marque et par suite sans obligations l'une envers l'autre.

Mais c'est là, croyons-nous, une opinion très critiquable, car chaque cessionnaire est tenu envers le cédant de ne point mésuser de la marque, et l'un des cessionnaires pourra toujours, par le recours en garantie, faire valoir contre l'autre cessionnaire les droits du cédant.

Nous sommes ainsi amené à conclure que la copropriété d'une marque ne peut résulter ni d'un testament, ni d'une convention, ni de plusieurs cessions successives ; elle ne peut résulter que d'une succession *ab intestat*, et alors les inconvénients qu'elle présente sont énergiquement palliés par la possibilité de demander le partage.

63. — La marque peut-elle être constituée en gage ? C'est une question qui a été peu étudiée ; les exemples du cas sont du reste assez rares, et l'on ne verra guère constituer directement un gage sur la marque, abstraction faite de l'établissement.

Pouillet estime qu'une marque ne peut se donner

en nantissement « isolément et en dehors de son application industrielle » (1).

MM. Lyon-Caen et Renault constatent que l'opération quoique rare est valable.

Nous croyons cependant que la marque de fabrique, ayant une valeur, doit par suite pouvoir servir de gage aux créanciers, même isolément.

La marque ne s'identifie pas avec le produit auquel elle s'applique. De nombreuses décisions judiciaires, il résulte que le droit à la marque est indépendant de l'usage qu'on peut en faire et du produit auquel elle s'applique.

Comme il n'existe pas de procédure pour le nantissement de la marque, la jurisprudence tranchait la question par comparaison avec le gage des créances, où la remise du titre est exigée pour la mise en possession du créancier gagiste.

M. Boutaud, dans un article publié dans la Revue générale de la propriété industrielle sur le nantissement des marques de fabrique (2), fait très justement remarquer que la remise du titre est une pure formalité. Que signifiera, en effet, la remise au créancier du certificat de dépôt de la marque? Le dessaisissement doit résulter de la signification qui est faite au débiteur par le créancier de gager sa dette sur sa marque, et non pas dans le fait matériel de la remise du titre.

Si le dépôt conférait la propriété de la marque, le fait de saisir l'acte de dépôt aurait pour but de mettre entre les mains du créancier gagiste un juste

(1) Pouillet, n° 90.

(2) V. Rev. gén. prop. ind., 1905, p. 109.

titre de propriété. Mais nous avons vu que la propriété des marques s'acquiert par l'usage ; par suite la remise du titre de dépôt au créancier n'aura pas grande valeur comme garantie de ce qui lui est dû.

En théorie le nantissement isolé de la marque peut se faire, mais en pratique nous n'en voyons guère l'utilité. Si un commerçant donne en gage son fonds de commerce à un créancier, le nantissement s'étendra à la marque ; c'est du reste toujours comme cela que se présentera le gage sur la marque.

La loi du 1^{er} mars 1898 a autorisé la mise en gage des fonds de commerce. Les doutes qui s'étaient élevés sur la composition de ces derniers ont duré bien longtemps, mais depuis la loi du 17 mars 1909 ils doivent comprendre à côté « de l'enseigne, du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle et de l'achalandage, du mobilier commercial, du matériel ou de l'outillage servant à l'exploitation du fonds, des brevets d'invention, des licences, des dessins et modèles industriels, des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachées » (1) la marque de fabrique.

64. — Nous avons insisté sur l'importance de l'usage comme moyen d'acquisition et sans condition de délai d'une marque nouvelle ; ce même usage, s'il se prolonge, ne peut-il pas faire acquérir une marque qui fait déjà l'objet d'une propriété ? ou en d'autres termes, la marque de fabrique ne peut-elle pas s'acquérir par prescription ?

La question s'est peu posée en jurisprudence, et n'est pas encore tranchée par elle. Si l'on parcourt

(1, Art. 9 de la loi du 17 mars 1909.

les recueils judiciaires, on s'aperçoit vite que les arrêts sur la matière sont rares ; s'il faut en croire M. Boutaud, il n'en existerait qu'un rendu par la Cour de Bordeaux, du 30 novembre 1859 (1). Un propriétaire de vignobles prétendait avoir acquis par prescription le droit de vendre ses vins sous un nom connu, malheureusement il ne pouvait établir une possession constante et publique, et la Cour de rejeter aussitôt sa prétention sans même discuter la question de droit.

La question se présenta de nouveau en 1904 devant la Cour de Paris, qui fut ainsi amenée à statuer sur les faits suivants : La Société du traitement des quinquinas exploitait depuis une cinquantaine d'années le sulfate de quinine sous la marque « Pelletier, Delondre et Levailant ». Pelletier, le fameux inventeur de la quinine, étant décédé, ses héritiers prétendaient avoir le droit de faire défense à la Société de ne plus avoir désormais à se servir de ce nom.

La Société pour sa défense exposa que l'acte de cession était très régulier et que par suite son droit d'utiliser la marque était inattaquable, et qu'en plus si ces raisons ne suffisaient pas, elle était couverte par la prescription, puisque depuis déjà cinquante ans elle avait joui d'une possession paisible et publique et que les droits dont se prétendaient investis les héritiers de Pelletier étaient trop tardivement disputés.

Le Tribunal et la Cour ont estimé que la preuve

(1) Annales de la Science et du Droit commercial, Le Hir, 1831, II, 495. Cité par Boutaud, Rev. gén. de la prop. ind., 1906, p. 93.

de la cession était suffisante, et que de plus la Société pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive invoquée. « Considérant, dit la Cour, que le nom d'une personne incorporé sous une forme distinctive dans un cachet dont il devient partie intégrante, est susceptible comme les marques de fabrique d'appropriation privative et de possession matérielle ; qu'il constitue un bien au sens juridique du mot, qu'il est dans le commerce ; que conséquemment il peut être l'objet de conventions ; considérant que la prescription acquisitive invoquée par la demanderesse est générale, dans les termes de l'art. 2262 du Code civil, s'appliquant aux objets corporels et aux meubles incorporels tels que les marques nominales, les marques de fantaisie ou simplement figuratives, qui sont cessibles et transmissibles de leur nature, les marques sans distinction étant soumises au même régime ; considérant que si, pour prescrire, il faut posséder, la possession du nom commercial ou de la marque nominale consiste dans l'exercice du droit par l'emploi qu'il comporte ; que l'apposition sur les marchandises de la société du nom qui est l'attribut du cachet Pelletier, destiné à faire reconnaître et débiter le produit de son invention, constitue par son emploi même la possession de cette marque ; considérant que la possession de la Société a été publique, exclusive, non interrompue, sans trouble pendant plus de trente ans, à titre de propriétaire et non à titre de simple tolérance, répondant et satisfaisant ainsi aux conditions des art. 2229 et 2236 du Code civ... (1) »

(1) Le Droit, 2 septembre 1904. Cité par Hauriou dans la Défense de

65. — Il résulte de ces considérants que la Cour de Paris se prononce pour la thèse affirmative. L'affaire du fil « au Chinois » a donné à la Cour de cassation l'occasion de soutenir la thèse contraire. Nous en avons déjà parlé, lorsque nous avons exposé la question du rôle de l'usage en matière d'acquisition de marques.

MM. Vrau et C^{ie}, propriétaires de la marque « au Chinois », n'avaient apposé cette dernière que sur des fils de lin. MM. Charbon, Vaganay et C^{ie}, fabricants de soie, avaient employé à Lyon la même marque pour des fils de soie à coudre depuis 1859. MM. Vrau et C^{ie} leur firent défense d'en user et les assignèrent devant le Tribunal civil de Lille. La prétention de MM. Vrau et C^{ie}, rejetée à Lille et par la Cour de Douai, par arrêts des 22 novembre 1900 et 10 juin 1901, fut cependant admise par la Cour de cassation qui cassa l'arrêt de la Cour de Douai.

L'affaire fut renvoyée alors devant la Cour d'Amiens, mais le terrain des débats fut déplacé. MM. Charbon, Vaganay prétendirent que si MM. Vrau et C^{ie} avaient acquis en 1847 le droit d'apposer la marque « au Chinois » sur toute espèce de fils à coudre, ils avaient perdu ce droit pour les fils à coudre en soie par non-usage, en un mot par prescription extinctive, puisque jusqu'à présent leur marque n'avait servi à désigner que des fils de lin, et que par conséquent, eux, avaient acquis par prescription trentenaire le droit d'user désormais de cette marque pour les fils à coudre en soie.

La Cour d'Amiens a repoussé ces prétentions par arrêt du 24 mai 1904. MM. Charbon, Vaganay se sont alors pourvus devant la Chambre des requêtes, mais leur pourvoi fut également rejeté : « Attendu qu'en supposant même qu'il soit possible d'acquérir la propriété d'une marque de fabrique par la prescription, l'arrêt déclare que la prescription n'aurait pu s'acquérir légalement dans l'espèce, parce que la possession invoquée par Charbon, Vaganay et C^{ie} aurait été équivoque et atteinte du vice de promiscuité ; d'où il suit que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a écarté le moyen. »

66. — Nous nous trouvons donc en présence de deux thèses contraires. Si la Cour de Paris affirme que la prescription est possible, par contre la Cour de cassation ne se prononce pas, ou plutôt n'a pas l'occasion de se prononcer, puisque dans l'affaire du fil « au Chinois » elle déclare que la possession est « équivoque et atteinte du vice de promiscuité ». Elle se borne dès lors à émettre un doute au sujet de l'acquisition de la marque par prescription, laissant ainsi la discussion juridique possible.

La doctrine s'est néanmoins efforcée de l'élucider, et successivement M. Thaller, professeur de droit commercial à la Faculté de Paris, M. Claro, avocat à la Cour de Paris, M. Hauriou, professeur de droit administratif à la Faculté de Toulouse, et M. Bouteaud ont essayé de résoudre la difficulté.

M. Thaller (1) envisage la prescription comme possible, car celui qui s'est servi d'une marque

(1) V. note publiée dans le Dalloz sous l'arrêt de la Cour de Paris du 18 février 1904. D. P. 1907. 2. 201.

pendant trente ans, publiquement et d'une façon ininterrompue, doit bénéficier des avantages de la prescription, c'est-à-dire être affranchi de la nécessité de produire des titres. « La marque, prétend-il, est cessible, elle est susceptible de possession, par conséquent elle est prescriptible. »

M. le professeur Hauriou (1), dans un article publié dans la « Défense de la propriété industrielle », a été amené à étudier le rôle de la prescription acquisitive en matière de propriété industrielle à propos de l'affaire du fil « au Chinois ».

Il se sépare complètement de la grande majorité de la doctrine, et rompt facilement avec la tradition. Il expose successivement les relations générales de la prescription acquisitive et de la propriété ; les relations spéciales de la prescription acquisitive et de la propriété industrielle ; et enfin la question de savoir si des démembrements de la propriété industrielle pourraient être conçus qui seraient susceptibles de prescription acquisitive.

Nous n'avons point à examiner ici la première de ces questions. Notons néanmoins l'insistance avec laquelle M. Hauriou développe l'importance du titre de propriété, et s'efforce de démontrer que, lorsque certaines formalités lui ont donné un caractère public, l'utilité de la prescription acquisitive disparaît. « Si on réfléchit à l'ensemble de la situation, on s'aperçoit que plus un titre de propriété (qu'il soit de transmission ou de constitution) présente un caractère public,

1) V. le traité de M. Hauriou : Du rôle de la prescription acquisitive en matière de propriété industrielle. V. également : Défense de la prop. ind., 1907, p. 10.

moins la prescription acquisitive est admissible à son encontre. Ce qui est parfaitement naturel, puisque la fonction normale de la prescription est de remédier à la difficulté de la preuve du titre ; plus le titre résidera en un acte dont la publicité est organisée, moins la preuve en sera difficile si elle est invoquée par le véritable propriétaire. Que si elle est invoquée par un usurpateur, plus le titre sera public, plus il serait choquant que la prescription en triomphât et moins la jurisprudence sera disposée à admettre ce résultat. »

Dès lors on voit très bien où M. Hauriou veut en arriver, il nous l'indique lui-même un peu plus loin ; « Nous avons acquis cette conviction que le problème de la prescription acquisitive varie avec le caractère plus ou moins public du titre. La propriété industrielle a-t-elle un titre, quel est le caractère de ce titre et que peut la prescription acquisitive contre lui ? »

Ce titre, nous dit le savant professeur, est le dépôt de la marque régulièrement fait et renouvelé tous les quinze ans, conformément à la loi spéciale ; le dépôt rend la propriété de la marque exclusive, c'est-à-dire opposable à tous. En effet, à la question de savoir si le dépôt a un effet attributif ou simplement déclaratif de propriété, il répond : « Le dépôt n'a pas un effet entièrement attributif de propriété, mais il a plus qu'un effet déclaratif, il est partiellement attributif de propriété, en ce qu'il rend la propriété exclusive et opposable à tous. C'est l'invention de la marque qui crée la propriété industrielle, mais c'est le dépôt qui la rend opposable. »

Adopter ce système serait favoriser l'invention des

marques, et nous avons vu en réfutant la théorie de Braun qui fait reposer l'appropriation de la marque sur l'invention, combien il était dangereux. Nous croyons également avoir suffisamment démontré que dans l'esprit de la loi de 1857, le dépôt est seulement déclaratif de propriété et attributif des actions créées par la loi spéciale. La propriété du premier usager est opposable à tous, même contre le déposant.

M. Hauriou se demande ensuite ce que peut la prescription acquisitive trentenaire contre « cet énergique titre de propriété ». Selon lui elle est impossible, parce que « la force même du titre de propriété qui résulte du dépôt de la marque est suffisante pour triompher de la prescription. Ensuite parce que le titre de propriété étant renouvelé tous les quinze ans par le renouvellement du dépôt, la prescription trentenaire n'a pas même le temps de s'accomplir à l'encontre du titre. »

M. Claro soutient également cette opinion dans une note sous l'arrêt de la Chambre des requêtes du 24 janvier 1906. « Comme le renouvellement du dépôt doit avoir lieu tous les quinze ans, cela suffit pour que la prescription trentenaire ne puisse pas se concevoir à l'encontre d'une marque dont le dépôt a été régulièrement renouvelé (1). »

M. le conseiller Georges Lemaire la soutient aussi à la Chambre des requêtes dans son rapport sur l'affaire du fil « au Chinois ».

(1) Req. 24 janvier 1906. Charbon-Vaganay c. Vrau et C^{ie}. D. P. 1907. 1. 65 avec note de Ch. Claro, rapport de M. Georges Lemaire et conclusions de M. l'avocat général Feuilletoy.

M. l'avocat général Feuilloley tenait un raisonnement semblable dans la même affaire. « Le dépôt est le seul mode légal d'acquisition de la propriété d'une marque de fabrique, l'occupation n'est rien. Un fabricant peut avoir créé, c'est-à-dire occupé une marque et l'avoir possédée pendant cent ans, cela ne lui confèrera aucun droit de propriété, s'il ne l'a pas déposée.

» Ainsi l'a voulu le législateur qui a subordonné le droit de propriété à un dépôt. »

Leur raisonnement, croyons-nous, est vicié par la base. Ils considèrent le dépôt comme uniquement attributif de propriété, et son renouvellement ne fait que maintenir la propriété de la marque. S'il arrive qu'un tiers use de cette marque, sa possession ne pourra plus servir de base à la prescription, puisqu'elle est entachée du vice de promiscuité.

Mais, comme l'a très bien fait observer M. Boudaud, pour tenir un pareil langage, il faut supposer que le déposant étant propriétaire est également possesseur. Ces prémisses sont fausses. Il est de toute évidence que la propriété existe sans la possession. « Le déposant d'une marque est dans la même situation que l'acquéreur d'un bien qui a transcrit son titre d'acquisition. Si l'acquéreur laisse un usurpateur entrer en possession du bien qu'il a acquis et laisse la prescription trentenaire s'accomplir, il perdra sa propriété, malgré la transcription. » On ne peut, par suite, considérer le dépôt comme un acte capable d'interrompre la prescription, car il n'est pas un acte de possession, pas plus que son renouvellement.

M. le professeur Hauriou, qui regrette que la Cour

de cassation n'ait pas établi une jurisprudence à propos de l'affaire du fil « au Chinois », reconnaît néanmoins que, si la marque de fabrique n'a pas été déposée, la prescription est possible. Mais ne nous est-il pas permis de voir là une contradiction ? Pour pouvoir affirmer l'usurpation des marques non déposées, il ne faudrait pas alors prétendre que le dépôt est le seul titre constitutif de la propriété des marques.

67. — Une dernière question est posée, celle de savoir si on peut concevoir des démembrements de la propriété industrielle qui seraient susceptibles de prescription acquisitive.

La solution, nous dit M. Hauriou, « doit encore être cherchée dans la force du dépôt de la marque considérée comme titre juridique de la propriété industrielle. En effet, d'après la loi, le dépôt régulièrement effectué garantit la propriété exclusive de la marque. Exclusive signifie entière, totale, sans partage et sans démembrement. La constitution par prescription acquisitive d'une co-propriété de la marque dans l'un de ses emplois ou d'un démembrement quelconque de la propriété, serait donc un échec au titre, aussi bien que l'acquisition de la propriété totale de la marque dans tous ses emplois, et les mêmes raisons s'y opposent. »

M. le professeur Hauriou admet donc que la propriété de la marque est une propriété exclusive et totale, non susceptible de démembrement et uniquement basée sur le dépôt. Pour notre part, nous préférons nous ranger à l'avis général des auteurs, et nous avons déjà établi que la marque est susceptible de co-propriété, de tout acte d'aliénation,

de mise en nantissement, d'usufruit, de cession totale ou partielle. Sur tous ces points les parties ont la plus grande liberté pour régler leur volonté par convention.

68. — En résumé, la prescription permet d'acquérir tous les droits susceptibles d'être possédés, à condition toutefois que la possession réunisse les conditions légales. C'est du reste en ce sens que conclut M. Boutaud dans son article sur le rôle de l'usage en matière d'acquisition de marques, à propos de l'affaire du fil « au Chinois ».

« La vérité nous paraît être plutôt que tous les droits quels qu'ils soient sont susceptibles de s'acquérir par la prescription, toutes les fois que la possession réunit les conditions légales prescrites par la loi (1).

Nous devons cependant reconnaître que pratiquement la prescription acquisitive trentenaire sera un fait excessivement rare en matière de marques de fabrique.

En effet, acquérir par prescription acquisitive la marque d'une autre personne, c'est supposer que pendant trente ans cette personne n'a pas contesté l'usage de la marque ; or, bien avant ces trente ans, le silence du propriétaire de la marque en fait supposer l'abandon, il y a ainsi une extinction par non-usage, ou prescription extinctive. Bien avant que les

(1) V. Boutaud. — I. Du rôle de l'usage dans l'acquisition et la conservation des marques de fabrique. II. La marque peut-elle s'acquérir par prescription ? Rev. gén. de la prop. ind., 1906, n° de juillet-août, et 1908, n° de janvier-février.

V. également Lacour. — Des fausses ind. de provenance, n° 27, *in fine*.

trente ans se soient écoulés, la marque appartient à celui qui s'en est servi depuis, car le premier propriétaire est sensé l'avoir abandonnée.

Il est à noter encore que théoriquement la prescription acquisitive des marques serait rendue impossible si l'on adoptait la thèse de certains auteurs, en particulier de MM. Aubry et Rau qui prétendent que seuls les droits réels et immobiliers sont susceptibles d'usucapion à l'exclusion des droits personnels. « La prescription, dans l'acception étendue de ce terme, comprend tout à la fois l'usucapion ou prescription acquisitive et la prescription proprement dite ou extinctive, art. 2219.... L'usucapion est toujours subordonnée à la possession de celui qui s'en prévaut... L'usucapion ne peut avoir pour objet que des immeubles corporels ou certains droits réels immobiliers (1). »

Si la prescription acquisitive ou usucapion est pratiquement à peu près impossible à réaliser, nous la verrons peut-être jouer un rôle bien plus important, si l'on adopte le système du dépôt attributif au bout d'un certain laps de temps, c'est-à-dire le système anglais que nous avons exposé. Néanmoins, il ne serait pas très prudent de la part du titulaire d'une marque d'en tolérer l'usage de la part de concurrents, sans faire entendre de protestations, car les tribunaux pourraient très justement considérer cette attitude comme un abandon de droit.

(1) Aubry et Rau, p. 322, § 210, II. En ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier : De la prescription, n° 130, 200 et suiv.

CHAPITRE IV

DE L'EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ DES MARQUES

69. — La marque, étant une propriété à la fois accessoire et de garantie tout comme l'hypothèque, est susceptible comme cette dernière de deux modes d'extinction : l'extinction isolée et l'extinction par voie de conséquence.

La propriété de la marque ne peut, en effet, avoir une durée indéfinie, et le titulaire du droit peut être dépossédé soit de son gré, soit contre son consentement. La loi actuelle est muette sur la question, par conséquent les cas d'après lesquels une marque peut se perdre résulteront de la force des choses.

L'extinction isolée se produit par abandon ou par non-usage de la marque. Au premier abord, il paraît étrange qu'une propriété puisse se perdre par abandon. L'abandon d'une propriété corporelle n'en fait pas perdre la propriété.

Si le titulaire n'a plus l'*animus possidendi*, il a toujours le *corpus possessionis*; il faut donc pour que la dépossession soit complète qu'un tiers se soit emparé de cette propriété. Mais pour la marque il n'en

est point ainsi, puisqu'il s'agit d'un droit accessoire et de garantie; à l'exemple de l'hypothèque, la propriété de la marque doit disparaître par l'abandon du droit dont elle est l'accessoire. L'abandon peut être exprès ou tacite.

Il peut très bien arriver que le titulaire de la marque veuille l'abandonner, dans le cas, par exemple, où il apprendra qu'un concurrent a sur la marque déposée la priorité d'usage. Il a un moyen pour cela, celui de faire radier le dépôt de sa marque.

Mais comment pourra-t-il faire connaître sa décision aux tiers? Jusqu'à ces dernières années, l'abandon exprès n'était accompagné d'aucun moyen de publicité. Le projet de 1887, titre III, résolvait la question: « Le dépôt peut être annulé soit par la volonté du déposant, soit par autorité de justice. Dans les deux cas, la radiation est portée en marge de l'acte de dépôt et rendue publique dans les mêmes formes que le dépôt lui-même (1). »

L'art. 16 du décret du 27 février 1891 résout enfin définitivement la question si importante de la radiation volontaire des marques: « Lorsqu'un déposant entend renoncer à l'emploi de sa marque, il en fait la déclaration au greffe du Tribunal où la marque aura été déposée. Le greffier inscrit cette déclaration en marge du procès-verbal de dépôt et en donne immédiatement avis au ministre du Commerce qui la publiera dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale. »

L'abandon de la marque par cette formalité est une heureuse innovation. C'est du reste là une déclai-

(1) Voir également l'art. 11 du projet de 1890.

ration absolument facultative, mais dont l'utilité est certaine, surtout lorsqu'un contrefacteur de bonne foi s'expose à être poursuivi. Il peut prévenir les poursuites en montrant par cet abandon inscrit au registre des marques qu'il était de bonne foi et qu'il renonce pour l'avenir à tout usage de la marque.

70. — L'abandon tacite de la marque se produit par la tolérance de la contrefaçon jointe à un non-usage prolongé. Quand le propriétaire d'une marque n'en use pas, et n'en poursuit pas les contrefacteurs, il est bien permis d'en induire qu'il a renoncé à sa marque. Il ne faudrait pas cependant déduire d'un seul fait d'usage que la marque soit tombée dans le domaine public. Il faut, croyons-nous, que le propriétaire de la marque en ait toléré un emploi fréquent, et que, parfaitement au courant de ces abus, il les ait tolérés sans prendre aucune mesure pour les faire cesser. Les tribunaux, dans le silence des textes, ont la plus entière liberté sur l'appréciation des faits d'où découlera l'abandon de la marque, car ce dernier ne se présume pas.

Les solutions seront très variables, et, comme le fait remarquer Braun, les tribunaux les résolvent plutôt en espèce qu'en principe.

Il a été jugé que le domaine public belge n'a pu acquérir une marque française pendant la période où le titulaire de cette dernière, en France, s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir (1). Que quand le propriétaire d'une marque en a toléré l'usage, sans exercer de poursuites contre les usurpateurs, cette tolérance ne lui permet plus d'en opérer valable-

(1) Cassation belge, 20 juin 1865. P. B. 65. 1. 301.

ment le dépôt d'après la loi de 1857, même dans le cas où la tolérance a été antérieure à cette loi (1).

En somme, pour que le titulaire d'une marque soit dépossédé, il faut que son inaction soit totale et qu'il n'y ait pas de place à l'équivoque. C'est avec raison que les tribunaux se montrent très circonspects dans le choix d'un critérium. Notons toutefois qu'il est très imprudent, de la part du propriétaire de la marque, de laisser les tiers empiéter sur ses droits, surtout s'il a l'intention de conserver cette dernière ; il pourrait bien arriver qu'un jour il soit mal fondé à se plaindre. Le silence dans ce cas vaut acquiescement.

Il a cependant un moyen pour protester contre l'abandon qu'on invoque contre lui, c'est de renouveler le dépôt. C'est la meilleure façon d'attester qu'il a bien l'*animus possidendi* et que son intention n'est pas d'abandonner la marque. « Bon nombre de pays ont admis à cet égard une doctrine mixte qui s'appuie sur une pensée juste, à savoir : d'une part, que le législateur doit prendre toutes les précautions possibles pour que la propriété d'une marque ne puisse être ravie par surprise à son légitime possesseur, et, d'autre part, à viser à ce que les droits de chacun soient nettement définis et finalement indiscutables à l'expiration d'un délai équitable de mise en demeure publique à tous les ayants droit de les faire valoir (2). »

(1) Paris, 23 juillet 1863. Cité par Braun, p. 351.

(2) Dictionnaire international de la propriété industrielle, au mot « abandon ».

V. égal. Pouillet, n° 132. En Allemagne, d'après la loi du 12 mai

71. — Le titulaire de la marque qui n'en renouvelerait pas le dépôt perdrait-il la propriété de sa marque ? Nous avons répondu à cette question en traitant des effets du dépôt de la marque. Le non-renouvellement du dépôt prive seulement du bénéfice de la loi spéciale mais n'exerce aucun effet sur la perte du droit. Nous avons dit maintes fois que le droit de propriété s'acquerrait et se conservait par l'usage ; le titulaire de la marque aura donc le bénéfice de l'art. 1382 du Code civil tant que la prescription n'aura pas éteint son droit.

72. — Que décider quand la propriété de la marque a été acquise par le dépôt, sans que le déposant en ait fait usage ? Le dépôt, d'après les prescriptions de l'article 3 de la loi du 23 juin 1857, accordera au titulaire de la marque les avantages de cette loi pendant quinze années, et sera un bon moyen de conserver le droit de propriété. A l'expiration du délai, si le dépôt n'est pas renouvelé, il ne faudra pas en conclure que la marque est tombée dans le domaine public, et nous ne partageons pas l'avis de M. Boutaud qui prétend que « le délai expiré sans que le titulaire ait renouvelé son dépôt, un tiers quelconque peut appréhender la marque, soit en la déposant lui-même, soit en en faisant usage » (1). La première période de dépôt terminée, le titulaire de la marque peut vouloir se contenter dorénavant de la protection du Code civil ; libre à

1894, le Patentamt peut prononcer la radiation d'une marque, soit d'office, soit à la requête du titulaire, soit d'un tiers. Le titulaire peut la demander en temps utile et lorsqu'il le jugera opportun.

(1) Boutaud. — De la perte de la marque par le non-usage. *Revue gén. prop. ind.*, juillet-août 1906, *op. citato*.

lui, s'il le veut, de diminuer ses moyens de défense, mais il conservera toujours ses droits. Au surplus, s'il voulait renoncer à sa marque, il en ferait la déclaration au greffe, conformément à l'art. 6 du décret du 27 février 1891. Du moment qu'il ne le fait pas, c'est qu'il a l'intention de conserver sa marque.

73. — Qu'arrivera-t-il si la propriété de la marque acquise par l'usage n'a pas été l'objet d'un dépôt ?

La situation sera analogue à celle du titulaire de la marque qui n'aura pas renouvelé son dépôt. Il conservera ses droits par l'usage, mais c'est un des cas où la prescription peut trouver place. Si le titulaire, pour diverses raisons, abandonnait tacitement sa marque et en tolérât l'usage continu de la part d'un tiers, nous croyons que la prescription trentenaire pourrait être invoquée au cas où le premier propriétaire se déciderait à la reprendre.

Le cas où la marque échappera le plus facilement aux causes de perte, c'est lorsqu'elle aura été acquise par l'usage, et qu'elle aura fait l'objet d'un dépôt. Le droit, d'après le système de la loi française, se conservera par le renouvellement du dépôt. Ce système, nous l'avons dit, présente des inconvénients. Le propriétaire d'une marque n'étant point tenu à l'exploitation pour conserver ses droits, pourra en déposer autant de marques qu'il voudra pour gêner ses concurrents. Aussi approuvons-nous le projet de l'association française, qui déclarait déchu de tous ses droits celui qui aurait cessé d'exploiter sa marque pendant trois années de suite, même au cas où il l'aurait déposée (1).

(1) V. le projet dans la Rev. gén. prop. ind., 1903, p. 104.

74. — La Cour de cassation aurait pu établir une jurisprudence sur la matière dans le second pourvoi formé dans l'affaire du fil « au Chinois ».

Nous avons vu au sujet de la prescription acquiescitive en matière de marques que MM. Charbon, Vaganay et C^{ie} prétendirent : 1^o que M. Vrau et C^{ie} n'ayant jamais utilisé la marque « au Chinois » pour les fils de soie y avaient par conséquent renoncé ; 2^o qu'eux ayant fait usage de la marque « au Chinois » pour les fils de soie depuis 1859, ils avaient acquis par la prescription trentenaire le droit de continuer à se servir de la marque.

On sait que la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 24 mai 1904, rejeta ces prétentions.

MM. Charbon, Vaganay et C^{ie} se pourvurent alors en cassation, et soutinrent que le droit du propriétaire d'une marque n'était qu'une servitude sur le domaine public, qui devait s'éteindre à l'exemple de cette dernière par le non-usage pendant trente ans.

La Cour de cassation, chambre civile, rejeta également le pourvoi : « 1^o parce que le droit qui résulte d'une marque de fabrique régulièrement déposée ne constitue pas seulement une servitude sur le domaine public s'éteignant par le non-usage pendant trente ans. Le droit de propriété et le droit de revendication du déposant subsistent, tant qu'ils ne peuvent pas être considérés comme abandonnés, d'après les circonstances livrées à l'appréciation souveraine des juges de fond ; 2^o parce qu'en supposant même qu'il soit possible d'acquérir la propriété d'une marque par la prescription, la prescription ne peut résulter d'une possession équivoque et promiscue. »

Bien que la Cour de cassation n'ait pu se prononcer, parce que la possession dans ce cas était atteinte du vice de promiscuité, nous croyons qu'en principe il faut décider que la prescription peut éteindre la propriété de la marque.

Le cas sera évidemment rare, car nous ne voyons guère qu'une seule hypothèse de prescription extinctive de la marque. C'est celle où le non-usage est involontaire, et où il existe malgré tous les efforts du titulaire de la marque, malgré la formalité du dépôt, par exemple dans le cas de fermeture forcée d'un établissement.

Dans toutes les autres hypothèses, les tribunaux décident en fait qu'il y a abandon de la marque.

La question qui nous intéresse aujourd'hui sera peut-être tranchée sous peu, car tous les projets de loi devant porter modification de la loi de 1857 envisagent tous le cas de dépossession par le non-usage.

75. — Il y a extinction par voie de conséquence lorsque l'établissement sera fermé, la marque qui est son accessoire disparaît avec lui. Par fermeture de l'établissement, il faut entendre la cessation de la fabrication du produit, car un industriel peut très bien abandonner la fabrication de ses produits sans fermer son établissement à proprement parler. La fermeture volontaire de l'établissement entraîne seule l'extinction de la marque. La fermeture forcée n'en fera point perdre la propriété. Le cas doit être assimilé à celui de l'impossibilité d'user qui existe en matière de servitude, et on peut appliquer par analogie les art. 703, 704 et 705 du Code civil qui traitent la matière.

Il faut donc décider qu'au cas de fermeture forcée

il n'y a pas cause d'extinction de la marque, mais impossibilité d'user, et ce n'est que si cette impossibilité d'user dure trente ans que la marque se perd, tout comme la servitude dans le cas analogue. Les auteurs partagent en général cette opinion. Braun estime que la marque s'éteint par la perte de fabricant ou de commerçant. « Il est bien évident que si un fabricant ou un commerçant se retire du commerce et ferme son établissement après avoir liquidé ce commerce, la marque accessoire de l'établissement disparaît.... Celui qui la dépose à nouveau et qui en fait le premier usage en devient propriétaire (1). »

M. Bédarride se range à la même doctrine (2).

Tous deux tranchent trop formellement la question. Pourquoi également être aussi catégorique que M. Waelroeck. « Un manufacturier adopte comme marque une étoile ; moyennant l'accomplissement des formalités légales il en acquiert l'usage exclusif. Cependant, s'il se retire des affaires, il n'a plus le droit d'empêcher un autre manufacturier d'adopter cette marque, de la déposer, d'en devenir propriétaire à son tour. La durée du droit de propriété sur la marque est donc limitée au temps que dure la qualité de fabricant (3). »

76. — Pour notre part, nous émettrons une opinion moins radicale que celle de ces auteurs. Lorsqu'un commerçant liquidera son fonds de commerce, en vendant ses marchandises et son maté-

(1) Braun, n° 131.

(2) Bédarride, n° 973.

(3) Cité par Braun.

riel, sans tirer argent de sa marque et sans se donner un successeur, on peut dans ce cas admettre les théories émises précédemment, car on peut immédiatement en induire que ce commerçant a l'intention de l'abandonner. Il faut laisser au juge tout pouvoir d'appréciation sur la question de savoir si la marque est tombée dans le domaine public, car il faut considérer que, bien qu'elle soit l'accessoire du fonds, elle ne l'est pas nécessairement, puisqu'en France un commerçant peut déposer sa marque et la laisser inexploitée.

En résumé, s'il est vrai de dire en général que la perte de commerçant ou de fabricant entraîne celle de la marque, il peut arriver également que ce fabricant ou ce commerçant n'aient pas l'intention de laisser tomber leur marque dans le domaine public. Ils peuvent très bien faire un nouveau dépôt, si le délai de quinze ans a expiré pour conserver le bénéfice de la loi spéciale, ou bien la vendre, puisque nous avons admis que la cession isolée de la marque était une opération très licite.

Lorsqu'un commerçant liquidera son fonds de commerce, dans lequel sera compris une marque ayant grande valeur, il se gardera bien de la laisser tomber dans le domaine public, il la vendra avec ou sans l'établissement.

Si on contraire la marque est peu connue, et ne rallie autour d'elle qu'une clientèle peu nombreuse, peut-être consentira-t-il à sa perte, et c'est, croyons-nous, le seul cas dans l'état actuel de notre droit où nous verrons la marque s'éteindre par la perte de commerçant ou de fabricant.

77. — Quel doit être le sort de la marque sociale à la dissolution de la société ?

Certains auteurs estiment qu'elle doit s'éteindre avec la société. Ainsi, pour Braun, « la durée du droit à la marque sociale est limitée à la durée de la société. La marque de fabrique ou de commerce d'une société périt avec la société, sauf le cas de cession d'affaires, etc. (1). »

Les arguments invoqués par Braun sont ceux des partisans de la marque inséparable du produit qu'elle désigne. Ils ont prévalu en Allemagne. On peut, croyons-nous, liciter la marque. Une société, bien qu'elle dissoute, se survit encore pour toutes les opérations de sa liquidation ; elle pourra donc vendre la marque dont le prix sera partagé entre les associés.

Il a été jugé que lorsqu'à la dissolution d'une société, si les membres ne s'entendent point sur la licitation de la marque créée en commun, il n'appartient pas aux tribunaux d'en ordonner la licitation ; la marque suit alors le sort de la société et périt avec elle (2). N'est-ce pas implicitement reconnaître la légitimité de la licitation.

78. — Reste une question qui s'est posée récemment. Si une loi attribue à l'Etat un monopole supprimant ainsi une industrie, que deviendra la marque à la suite de la fermeture de l'établissement ? Il n'existe aucun règlement sur ce point. Quant la loi du 2 août 1872 attribua à l'Etat le monopole des allumettes chimiques, tous les établissements similaires furent supprimés. L'Etat voulut s'emparer de

(1) Braun, n° 132.

(2) Trib. de comm. de Nancy, 27 mars 1876. Pataille, 79, 73.

la marque nominale d'un de ces établissements, mais ce dernier protesta et gagna son procès (1). La Cour de cassation a donné sur ce point une solution bonne en elle-même, mais elle l'a mal justifiée. Elle a décidé que, dans un cas semblable, les fabricants peuvent conserver leur marque pour pouvoir s'en servir à l'étranger. Mais on pourrait faire alors la même objection au cas de cession de l'établissement; quand on cède un établissement, on ne s'interdit pas de s'établir à l'étranger et cependant certains n'admettent pas qu'on conserve la marque.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est une vente forcée; dans le cas du monopole des allumettes chimiques, la loi a voulu mettre les fabricants dans l'impossibilité de continuer une fabrication qui attenterait au monopole, mais il n'était pas nécessaire de les empêcher d'exercer cette industrie à l'étranger et par suite, de les déposséder de leur marque.

79. — Cette solution devrait être donnée à propos de la marque de la Grande Chartreuse, actuellement en question.

On sait qu'à la suite du vote de la loi du 1^{er} juillet 1901 sur les associations et du rejet de la demande d'autorisation par le gouvernement, à la dispersion de la communauté un liquidateur judiciaire fut désigné pour liquider l'actif de la congrégation. Le liquidateur s'adjudgea le droit de continuer cette fabrication et de se servir de la marque. Le secret de fabrication n'ayant pas été divulgué, on ne peut arriver qu'à fabriquer une imitation de la Char-

(1) Cass. Rej. 8 nov. 1880. Pataille, 81, 280, et Sirey, 1882. 1. 9.

treuse. Nous croyons qu'il fallait dans ce cas autoriser les Chartreux à emporter leur marque. La marque servant à identifier un produit devait rester en dehors de la liquidation. Il est étrange que la marque des Chartreux désigne un produit fabriqué suivant une toute autre recette, alors que les Chartreux continuent leur fabrication et qu'ils n'ont pas licité leur marque.

Les Chartreux, établis à Tarragone (Espagne), ont continué à fabriquer la liqueur suivant les anciens procédés, et ils la vendent dans une bouteille différente de la première et sous la désignation de « Liqueur des Pères Chartreux ».

Le liquidateur crut y voir un fait de concurrence déloyale. L'affaire se déroula devant le Tribunal de Grenoble et se termina par un jugement du 18 mai 1905 (1), qui donna raison aux Pères Chartreux qui qui étaient restés en possession du produit.

Il est très regrettable que la solution qui avait été apportée en l'affaire des allumettes chimiques n'ait pas été adoptée ici; nous ne verrions pas vendre d'un côté une liqueur des Pères Chartreux, et de l'autre une liqueur appelée Chartreuse, alors que les procédés de fabrication diffèrent.

(1) Trib. Grenoble, 18 mai 1905. Annales, p. 53 et suiv. Grenoble, 19 juillet 1905. Cass. Req. 31 juillet 1905. Annales, p. 46.

CHAPITRE V

LE PROJET DE LOI DU 28 JANVIER 1907, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

80. — M. Dietz-Monin, rapporteur du projet de loi de 1887, avait fait remarquer qu'il était bien temps de tirer parti de l'expérience acquise en vue d'édifier une loi nouvelle sur les marques de fabrique, tout en s'inspirant des lois mises récemment en vigueur chez les nations étrangères.

Depuis, nous l'avons vu, bien des projets ont été mis à l'étude, mais tous sont restés lettre morte. Le travail législatif est lent et compliqué, et il semble de plus que notre Parlement se désintéresse trop des questions industrielles. Sans les deux lois du 11 mars et du 7 avril 1902 qui consolident le régime de la propriété intellectuelle, dues à M. Millerand, la France aurait certainement perdu le beau renom d'activité qu'elle a acquis en matière de propriété industrielle. Nous devons espérer cependant une ère nouvelle de réformes ; elle ne tarda pas à arriver, et M. Gaston Doumergue, ministre du Commerce, déposa, le 28 janvier 1907, deux pro-

jets de loi, l'un sur les dessins et modèles (1), l'autre sur les marques de fabrique et de commerce. Seule l'étude de ce dernier nous intéresse.

M. Doumergue, estimant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une révision complète de nos lois, se borne à apporter certaines modifications à la loi du 23 juin 1857. Il part de cette idée que les principes généraux de l'ancienne loi, qui ont conservé la faveur du public, doivent être maintenus, et que ce qui s'impose actuellement, c'est de combler les plus graves lacunes et les imperfections déjà reconnues (2).

81. — De même que tous les projets ayant pour but de modifier la loi de 1857, le nouveau projet énumère tout d'abord les différentes marques que l'on peut employer, et cette énumération conserve le caractère énonciatif. Pas de définition de la marque, comme dans beaucoup de législations étrangères, mais on peut la trouver dans le troisième alinéa de l'article 1^{er} : « Sont considérés comme marque de fabrique ou de commerce..... tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique, ou d'une industrie, d'une exploitation agricole, forestière ou extractive, ou les objets d'un commerce. »

Cette définition, qui ne contient pas toutefois d'innovation, est très raisonnable et ne peut plus laisser de place au doute, bien que les art. 1 et 20 de la loi de 1857 ait reçu l'interprétation la plus large.

(1) V. Rev. gén. prop. ind., 1907. L'étude de M. Frédéric Lévy.

(2) Le gouvernement s'est inspiré des résultats de l'enquête ouverte le 17 juin 1901 par M. Millerand, et des travaux de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle.

82. — Suivant l'exemple de la loi de 1857, la marque de fabrique et la marque de commerce sont soumises à la même réglementation et sont toutes deux facultatives. Il serait superflu d'insister sur la valeur de la marque de commerce qui est une excellente garantie pour le consommateur. On voit immédiatement que la dénaturation des produits sera rendue plus difficile, surtout lorsqu'ils passent entre les mains d'intermédiaires ou de courtiers. Mais le projet de loi ne dit rien de l'opinion qui avait été émise de voir précéder les deux catégories de marques des signes M F ou M C, suivant le cas. M. Boutaud, dans ses observations sur le projet (1), croit que le gouvernement a été bien inspiré en ne prescrivant pas la distinction, parce que, dit-il, il n'est pas nécessaire de révéler à la clientèle que la marque n'est pas celle du fabricant. D'abord, parce que le consommateur ne se préoccupe pas de savoir qui a fabriqué les produits qu'il achète, ensuite parce que la distinction en serait très difficile.

Nous croyons qu'il faut décider que, malgré la difficulté d'une séparation très nette entre les deux catégories de marques et malgré la difficulté de réglementation, la marque doit être immédiatement prise pour ce qu'elle est. En outre, c'est bien s'avancer que de prétendre que la clientèle ne se préoccupe pas de savoir qui a fabriqué les produits ou les objets d'un commerce ; si c'est vrai pour cer-

(1) Rev. gén. de la prop. ind., 1907. Observations sur le projet de loi portant modification de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.

tains acheteurs, on peut également prétendre que d'autres, en particulier les connaisseurs, basent uniquement leur achat sur telle ou telle qualité d'une marque de fabrique.

83. — Le projet, tout comme la loi de 1857, ne contient aucune explication sur les conditions d'appropriation de la marque ; l'incertitude a parfois régné sur ce point et le juge continue à être investi d'un large pouvoir d'appréciation. On aurait pu insérer dans le texte des dispositions concernant la spécialité et la nouveauté, en même temps que leur définition dans le sens le plus large.

Le législateur, afin de simplifier la tâche du juge, s'est contenté de fournir une énumération plus complète (1), et il laisse aux industriels une liberté considérable dans le choix de leurs marques. Nous ne trouvons qu'une restriction. L'alinéa 5 de l'art. 1^{er} défend de comprendre dans une marque « les images ou mots contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».

Cet esprit de libéralité qui domine la loi française ne se retrouve pas dans toutes les législations, notamment dans la loi allemande du 12 mai 1894, dont l'art. 4 contient beaucoup trop de restrictions.

Le texte du projet qui défend en France de choisir comme marque tout signe « contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs » ne soulève aucune objection, mais sa rédaction est criticable. S'il défend à bon droit de déposer la marque illicite ou immorale, il semble faire juge du fait le fonctionnaire

(1) Voir l'énumération proposée par l'Association française. Compte rendu du Congrès tenu à Paris en 1904, p. 463.

chargé de recevoir le dépôt. Or il ne doit rien en être, et c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si une marque présente un caractère litigieux.

On ne doit pas laisser aux bureaux d'enregistrement le pouvoir exorbitant de trancher ces questions, car les abus sont beaucoup plus à redouter de la part de ces bureaux que du pouvoir judiciaire. On ne doit jamais investir un simple employé de prérogatives qui lui permettent de décider si telle ou telle dénomination est usuelle ou nécessaire et si elle est oui ou non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (1).

84. — Le projet défend encore d'insérer dans une marque les décorations nationales, françaises ou étrangères. Avant 1879, la jurisprudence considérait leur emploi comme licite, mais des abus se produisirent, et une circulaire du 23 juin 1879 intima aux greffiers des tribunaux de commerce l'ordre de prévenir les déposants d'avoir désormais à faire disparaître la croix de la Légion d'honneur des marques déposées. L'emploi des décorations étrangères est également interdit (2).

M. Boutaud regrette qu'on n'ait pas étendu la prohibition aux armoiries des villes et des États. « De pareils signes, dit-il, donnent aux produits sur les-

(1) V. sur la question le Rapport de M. Victor Fumouse au Congrès de Paris de 1900. *Ann. Associat. intern.*, 1900. « Il y a lieu, dit-il, d'exclure de la protection légale les marques qui, dans le pays où la demande de dépôt est présenté, sont considérées comme étant contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public ». V. égal. : Des inconvénients à l'exclure de la protection de la loi une certaine catégorie de signes distinctifs, par Georges Maillard. Congrès de Londres, 1898.

(2) Le projet de loi de 1887 interdisait aussi l'emploi des décorations.

quels ils sont apposés une garantie apparente de nature à tromper le public, surtout la masse illettrée qui peut croire que l'État ou la ville, en permettant l'emploi de ces emblèmes, armoiries ou décorations, a vérifié la qualité des produits qui en sont revêtus. »

Nous répondrons qu'actuellement la classe illettrée est bien peu nombreuse, et de plus elle est loin de constituer la majorité des acheteurs. Il ne faut pas également perdre de vue que les armoiries d'une ville constituent le meilleur signe de ralliement pour les marques municipales ou régionales qui sont actuellement à l'ordre du jour (1).

C'est avec raison qu'on a exclu du projet la proposition que l'on avait faite dans certains Congrès d'exclure du dépôt les marques consistant en noms géographiques et en noms de personnes qui pourraient donner lieu à confusion. Les recherches seraient beaucoup trop longues et seraient plutôt nuisibles au but que se proposent les Congrès, c'est-à-dire d'unifier, dans la mesure du possible, les dispositions relatives à la fondation des marques.

L'article 1^{er} du projet est rédigé de la façon la plus libérale, car tout signe distinctif et nouveau peut constituer une marque.

85. — Il semblait résulter de la loi de 1857 que la marque avait un caractère individuel, et pouvait appartenir seulement à un industriel ou à un commerçant. Nous avons exposé, en traitant des marques collectives, les controverses doctrinales

(1) L'usage des armoiries par les habitants d'une ville est licite, sauf le droit pour la ville d'en revendiquer la propriété, ce qu'elle ne fait jamais. V. Pouillet, n° 32. Couhin, t. III, p. 180. De Marafy, Dict. de la prop. ind. Armes publiques et Lyon.

qui avaient eu lieu à leur sujet. La jurisprudence ne s'en était nullement inspirée, mais il était bon de voir un texte de loi qui en légitime la propriété. Nous ne reviendrons point sur l'étude de cette question, nous nous bornerons à constater que le projet de loi autorise l'emploi des marques collectives. Le texte et l'exposé des motifs sont très explicites sur ce point. « Désormais les producteurs, industriels et commerçants, groupés soit en syndicat, soit en association, à la condition que ce syndicat ou cette association soient régulièrement constitués, pourront, sans contestation possible, au moyen d'une marque adoptée par le syndicat ou l'association dont ils font partie, protéger collectivement les produits ou objets de leurs exploitations industrielles, commerciales, agricoles, forestières ou extractives. »

Le texte reste néanmoins muet sur la question si importante des marques municipales, communales, départementales, et c'est très regrettable.

Le projet ne tient aucun compte de la proposition de loi de M. Vigouroux ; nous n'y voyons pas, en effet, figurer la marque ouvrière. Les objections soulevées contre elle au Congrès d'Angoulême en 1905 semblent avoir porté leurs fruits.

86. — Dans notre examen doctrinal sur l'acquisition du droit à la marque, nous avons vu que c'est par l'usage qu'il s'acquiert, et que le dépôt accorde seulement le bénéfice de la loi spéciale qui consiste à pouvoir poursuivre les imitateurs ou les contrefacteurs de la marque par la voie correctionnelle. Ce que l'on exprime en disant qu'en France le

dépôt est déclaratif et non attributif de la propriété de la marque.

Dans la pratique, cette formule n'est pas tout à fait exacte, car la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée en faveur du deuxième système, en décidant que le dépôt est attributif de toute marque ne faisant pas encore l'objet d'une propriété, et qu'il conserve cette dernière indépendamment de tout usage. Le système de la loi de 1857 dans le domaine de la pratique peut se définir ainsi : l'usage sans le dépôt est attributif de la propriété de la marque, et le dépôt sans l'usage conduit aux mêmes résultats.

Certes, les systèmes du dépôt déclaratif et du dépôt attributif de propriété présentent tous deux des inconvénients.

Le premier laisse de l'incertitude sur le droit du titulaire de la marque, et c'est à bon droit qu'on lui a adressé ce reproche. Il est bien difficile de prévoir l'antériorité d'usage, et il arrive souvent qu'un industriel ou un commerçant, après avoir donné à grands frais une valeur considérable à une marque, se voient déposséder par un commerçant qui, preuves en main, établit un droit de priorité et leur interdit d'avoir désormais à ne plus faire usage de leur marque. Les annales judiciaires nous en offrent de nombreux exemples, qui ont été cités au Congrès de Paris de 1904.

Une maison de Paris qui faisait le commerce des laines avait déposé comme marque en 1849 une locomotive. Cette marque jouissait d'une notoriété considérable, lorsqu'elle se vit récemment contester son droit de propriété par une maison de province

qui en avait fait usage dès 1845. Cette prétention fut accueillie par les tribunaux, car elle fut reconnue fondée.

Une autre maison avait déposé en 1866 la dénomination « chocolat de la marine » comme marque, et elle l'avait régulièrement exploitée depuis. Lorsqu'en 1884 se présenta un concurrent, qui se prétendit propriétaire de cette marque, parce qu'il en avait fait usage depuis 1864, bien qu'il ne l'eût déposée qu'en 1869. La Cour de Paris reconnut que sa prétention était fondée et lit défense à la première maison d'user désormais de cette marque (1).

En donnant au dépôt un effet attributif, cet inconvénient n'existe plus, mais il y en aura d'autres qui sont beaucoup plus sérieux. Pendant que l'on exploite la marque à titre d'expérience, il est à craindre qu'un concurrent plus diligent en fasse le dépôt, privant ainsi son titulaire de l'initiative qu'il a déployée. On a bien dit que la marque n'ayant pas encore grande valeur, n'était pas de nature à exciter la convoitise d'autrui, et qu'au surplus la perte était minime. L'argument semble faire peu de cas du fait que certain commerçants peu scrupuleux n'hésitent pas à déposer une marque, non pas parce qu'elle est honorablement connue, mais dans l'unique but de gêner leurs concurrents et d'entraver leur commerce.

Au point de vue international le danger est pire, surtout si l'on considère que nos commerçants ne déposent leurs marques à l'étranger que lorsqu'elles ont obtenu chez nous un certain succès : Le dépôt

(1) V. Compte rendu du Congrès de Paris. Rapport Taillefer, p. 473.

attributif aboutirait à un résultat qu'il faut à tout prix éviter et qui est celui de priver les fabricants et industriels français du bénéfice de leurs marques, au plus grand profit du commerce étranger.

87. — Pour remédier à ces inconvénients, on a proposé un système mixte, calqué sur la loi anglaise, et consistant à concilier les avantages des deux formes de dépôt.

Ce système mixte avait fait l'objet d'une proposition au Congrès de Paris de 1882, mais on l'avait repoussé.

Un revirement d'idées se produisit, et aux Congrès tenus dans la même ville en 1889 et en 1900, il fut l'objet de vœux favorables.

Les divers projets de loi devant porter modification de la loi de 1857 se sont tous inspirés du système anglais, tout en lui apportant quelques légères modifications. On sait que tous ces projets ont malheureusement échoué. Depuis, on a fait remarquer que si le dépôt devenait attributif au bout de cinq ans seulement, l'incertitude du titulaire de la marque à laquelle on voulait remédier subsistait toujours. L'Association française pour la protection de la propriété industrielle fit des enquêtes sur la question. Les Congrès de Paris de 1904 et d'Angoulême de 1905 étudièrent la meilleure solution qu'il convenait d'adopter et l'on s'arrêta définitivement au système mixte (1).

Le gouvernement s'est très heureusement inspiré de ces propositions. L'art. 2, alinéa 3 dispose : « Lorsqu'un signe distinctif déposé régulièrement

(1) V. le Compte rendu du Congrès d'Angoulême de 1905, p. 10.

et de bonne foi a été employé publiquement et d'une manière continue à titre de marque, pendant une année au moins, sans avoir donné lieu à aucune action déclarée fondée, la propriété exclusive de ce signe ne peut plus être contestée du chef de la priorité d'usage au premier déposant. »

La propriété de la marque continue donc à s'acquérir par l'usage ; mais le dépôt, qui est déclaratif au début, devient attributif de propriété au bout d'une année.

88. — Le dépôt, pour être efficace, devra être régulier et fait de bonne foi. La bonne foi consistera dans l'ignorance de l'antériorité des droits d'un tiers. Mais la bonne foi n'est pas suffisante, il faut encore que le déposant, pour être à l'abri des revendications, ait exploité le signe déposé d'une manière publique et continue et à titre de marque. Cette mesure mettra fin au métier d'inventeurs de marque, et nous ne verrons plus déposer ces dernières dans le but d'un trafic peu régulier ou encore d'entraver le commerce des concurrents.

Avant que le dépôt devienne attributif de propriété, il faudra que cette exploitation publique et continue ait duré un an. Le principe est excellent, puisqu'il restreint la période d'incertitude ; mais ce délai est bien court, et il se peut que le propriétaire d'une marque ne s'aperçoive pas dans ce laps de temps de l'usurpation de cette dernière. Un délai plus long serait préférable, surtout si l'on envisage le cas où le propriétaire de la marque veut l'expérimenter avant de la lancer.

89. — L'alinéa 4 de l'article 2 apporte cependant une restriction à l'alinéa 3. Il stipule que « le tiers

qui justifie par la preuve littérale de la priorité d'usage et de l'emploi continu à titre de marque du signe distinctif ainsi déposé, a droit au bénéfice d'une possession personnelle et non susceptible d'extension directe ou indirecte. Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d'intenter s'il y a lieu l'action en concurrence déloyale ou illicite. »

En somme, ce droit accordé au premier occupant détruit à peu près complètement la portée du texte de l'alinéa précédent. L'article 2 a pour but de rendre le dépôt attributif au bout d'un certain temps, un an dans le projet ; mais c'est compliquer les choses et dévier de la ligne tracée que d'en restreindre la portée d'une façon aussi considérable. Le système le plus simple est le meilleur. On a adopté le système mixte, c'est pour que le dépôt devienne attributif (1) au bout d'un temps déterminé ; passé le délai, la propriété de la marque est définitivement acquise, et tant pis pour le premier usager s'il n'a pas fait les réclamations nécessaires en temps opportun. Le titulaire de la marque en a perdu la propriété par la prescription extinctive annuelle.

Le système du projet aboutirait à créer le plus souvent deux propriétaires de la marque, ce qui ne doit pas exister sauf au cas de convention.

(1) Pays où le dépôt est attributif : Allemagne, Autriche, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Costa-Rica, Guatémala, Hongrie, Japon, Norvège, Pérou, Portugal, Serbie, Suède, Transwaal, Vénézuëla.

Il est déclaratif dans les pays suivants : France, Belgique, Congo, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelles-Galles du Sud, Roumanie, Suisse, Tunisie, Turquie.

Système mixte : Angleterre, Argentine, Paraguay, Uruguay, Espagne

90. — L'alinéa 3 de l'art. 3 diminue considérablement les effets du dépôt.

En l'état de la jurisprudence actuelle, le dépôt fait acquérir la propriété de la marque, si elle ne fait pas déjà l'objet d'une propriété, ce qui permet à un commerçant de déposer une infinité de marques, soit pour en faire le trafic, soit pour gêner ses concurrents. Ces dépôts, que l'on appelle dépôts « d'obstruction », seront désormais impossibles, « car à défaut d'un usage effectif de la marque, et lorsque l'auteur du dépôt ne justifie pas des causes de ce non-usage, l'annulation du dépôt peut être prononcée à la requête du ministère public ou de toute autre partie intéressée. »

On introduit ainsi dans notre loi la déchéance du déposant par non-usage de sa marque. Nous avons vu que d'après le système de la loi de 1857, et d'après la jurisprudence la plus récente en la matière, le non-usage ne fait point perdre le droit à la marque à moins qu'il n'implique un abandon de droit de la part du propriétaire.

91. — Les marques de fabrique peuvent faire l'objet de cessions soit à titre principal, soit à titre d'accessoires du fonds de commerce.

La loi de 1857 ne contient aucune disposition à ce sujet, et le cessionnaire, s'il veut conserver son droit, se trouve dans l'obligation de faire un nouveau dépôt.

A peu près tous les pays étrangers qui ont modifié leurs lois sur les marques ont des dispositions relatives au transfert, mais il peut arriver que ces lois ne considèrent pas le nouveau dépôt comme un transfert.

Le projet comble la lacune, et prévoit qu'un transfert pourra être effectué; un règlement d'administration publique en déterminera les formes. « En cas de cession de l'établissement ou même simplement de la marque avec son achalandage, le transfert de la marque peut être opéré dans les formes qui seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu par l'art. 20 de la présente loi. Le transfert vaut renouvellement pour une période de vingt années. »

Cette disposition est bonne, on évite ainsi la double opération que doit effectuer le cessionnaire : faire d'abord le renouvellement, et ensuite procéder au transfert, ce qui occasionne double dépense.

Le projet ne prévoit pas la cession isolée de la marque, la jurisprudence actuelle considérerait cette opération comme licite; les choses ne sont point changées, et il est regrettable que le projet ne soit pas explicite sur ce point.

92. — Tels sont les changements que le gouvernement apporte à la législation actuelle. Le nouveau projet de loi constitue certainement une réforme des plus intéressantes, et il réalise un progrès considérable sur la loi de 1857. Il y a certainement des lacunes, mais elles sont faciles à combler.

Nous aurions préféré cependant un projet de loi d'ensemble, réglant toutes les branches de la propriété industrielle et abrogeant complètement la loi de 1857 comme l'on se proposait de le faire en 1887 et en 1890. La nouvelle loi s'inspirerait des conditions de la vie commerciale actuelle et des progrès réalisés de toute part; nous aurions ainsi un Code

sur la matière, au lieu de lois éparses et sans coordination.

Certains pays se sont inspirés de ces principes, notamment l'Espagne qui a entièrement refondu sa législation sur les marques de fabrique. Nous croyons qu'il est utile de donner ici un aperçu de la nouvelle loi espagnole.

93. — En 1902, un mouvement considérable s'est produit en Espagne, mouvement qui s'est étendu surtout à la branche la plus importante de l'activité nationale, c'est-à-dire la propriété industrielle. M. Maillard de Marafy (1) n'exagérât pas en traitant la nouvelle loi de « monument juridique ». Cette loi doit exercer, croyons-nous, une action des plus favorables sur le développement industriel du pays. Elle résume tous les progrès qui ont été faits en la matière, et elle est, peut-on dire, la résultante des vœux et décisions des principaux Congrès, notamment de celui de Paris.

L'auteur du projet de loi est M. de Arruche, attaché au secrétariat général du ministre du Commerce. Son œuvre est excellente, et elle fait bénéficier l'Espagne des progrès accomplis une fois l'expérience faite; de plus, elle doit servir d'exemple aux autres pays. Elle leur indique la meilleure méthode pour arriver au but suprême de l'avenir, l'unification des diverses législations.

Le but de M. de Arruche était de faire une loi répondant à tous les progrès actuels et nous croyons

(1) Etude de la loi espagnole du 16 mai 1892, par M. Maillard de Marafy au Congrès de Turin. Ann. Assoc. int., 1902, p. 111.

V. Prop. ind. de Berne, 1902, p. 6. Etude générale sur le projet de loi espagnol. V. égal. n° de décembre 1901.

qu'il l'a atteint. Certes, il y a encore des lacunes, mais la perfection n'est pas de ce monde. Du reste, le projet n'a pas cette ambition. Il a voulu avant tout une loi flexible, pouvant parer continuellement à des défectuosités, l'exposé des motifs nous le dit clairement. « La loi fixe les principes essentiels des droits et des actions qu'elle organise et en confie pour le surplus le fonctionnement au ministre, non seulement au point de vue des particularités qui relèvent de la sphère propre au pouvoir exécutif, mais encore à celui des nécessités pratiques qu'engendre le développement de l'activité sociale. Il est reconnu en effet que la réglementation doit avoir une grande flexibilité et pouvoir être modifiée à un moment donné, chose facile quand la charge en incombe au pouvoir ministériel, et chose très difficile au contraire quand c'est le pouvoir législatif qui doit être mis en mouvement. »

La loi pourra donc être continuellement améliorée, les améliorations portant sur les principes fondamentaux qu'elle établit.

La loi du 16 mai 1902 est une codification à peu près complète de toutes les branches de la propriété industrielle, qui doit comprendre les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, la concurrence déloyale, les indications de provenance, et les récompenses industrielles.

Table rase est faite du passé, la nouvelle loi est établie de toutes pièces. On sait qu'en Espagne les marques de fabrique étaient régies auparavant par un décret de 1850.

94. — Le système d'appropriation des marques

est très important dans une loi : le système mixte que nous avons préconisé a été choisi.

Le dépôt est déclaratif pendant un certain laps de temps qui permet à tous ceux qui peuvent jouir de l'antériorité d'usage de faire les réclamations qu'il jugent utiles, et il devient attributif à l'expiration du délai fixé. Les tiers alors ne sont plus fondés à faire valoir leurs droits. Le délai est de trois ans, ce qui est très suffisant. L'évolution en matière d'appropriation est, on peut le dire, complète, puisque le décret de 1850 fondait l'appropriation sur la priorité d'enregistrement.

La loi espagnole est malheureusement une loi à examen préalable. Nous sommes peu partisan de ce système qui constitue une entrave considérable à l'unification internationale et qui repose trop sur l'intransigeance des bureaux administratifs.

L'exposé des motifs nous rassure cependant un peu. Il y est dit que cet examen n'est en somme que l'avis préalable qui fonctionne en Suisse et qui doit consister à éliminer les demandes mal fondées.

95.— Le loi reconnaît les fabricants, commerçants, agriculteurs et exploitants d'industries extractives, les petits artisans, les personnes physiques et morales comme ayant droit à la marque. Elle a même reconnu ce droit aux artistes, et cette énumération, de même qu'en France, n'est pas limitative.

Tout signe présentant un caractère distinctif pourra faire l'objet d'une marque et, par suite, devenir susceptible d'être approprié.

Les seules conditions d'appropriation sont provoqués par des raisons d'ordre public et se retrouvent dans tous les législations.

Les exclusions sont : les expressions et dessins de nature à ridiculiser ou discréditer les choses considérées généralement comme dignes de respect, ainsi que les décorations espagnoles, les armoiries nationales et celles des États étrangers, l'emblème de la Croix Rouge, etc. On ne peut certes point réprouver ces exclusions qui sont d'ordre public.

Le pouvoir exécutif se réserve de rendre la marque obligatoire sur certains produits, en particulier sur les produits pharmaceutiques et chimiques. Ces dispositions se retrouvent dans toutes les législations.

La mention « marque déposée » est interdite quand elle est inexacte et inscrite dans un but de tromperie.

Dans le but de l'unification internationale, la durée de la protection par le dépôt est fixée à 20 ans.

96. — La nouvelle loi admet au dépôt les marques collectives (1) pour les produits d'une région déterminée. Ici, nous trouvons une innovation. Le dépôt de la marque collective oblige le déposant à déterminer la région pour laquelle la marque est prise.

Le titre V de la loi est consacré à la cession et à la transmission des droits en matière de propriété industrielle et à la publicité des mutations.

Le titre VII traite de la nullité et de la déchéance des droits en matière de propriété industrielle.

Le titulaire d'une marque est déchu de son droit

(1) V. sur la question le Compte rendu du Congrès de Turin, 1902. *Annuaire Associat. int.*, p. 205, et le rapport de M. de Ro au Congrès de Berlin, 1904.

si, à l'expiration de vingt années de protection, l'enregistrement n'est pas renouvelé.

La loi prononce encore la déchéance pour défaut d'exploitation pendant trois ans, sauf cas de force majeure. C'est un excellent moyen d'enrayer les dépôts d'obstruction. On sait qu'en France c'est un abus qui s'est généralisé, d'abord parce que le dépôt n'est pas cher, ensuite à cause de la doctrine de la Cour de cassation qui décide que le dépôt est attributif de propriété pendant quinze années indépendamment de tout usage.

Le titulaire est encore déchu de son droit par suite du non-paiement des taxes, par suite d'un jugement, et enfin par la volonté de l'intéressé.

Le titre VIII traite de la publicité des dossiers et du registre de la propriété industrielle.

Nous ne pouvons faire ici une étude complète de cette loi qui résume les progrès en la matière. Elle place l'Espagne au premier rang des pays qui ont des lois sur les marques. Il serait à désirer que la réforme législative qu'on se propose de faire en France s'inspirât non seulement de la loi espagnole, mais encore de la législation des pays étrangers qui nous ont dépassé ; nous aurions ainsi une loi appropriée aux besoins de notre époque, et plus favorable aux commerçants et aux industriels.

97. — Telle est l'étude de la propriété des marques de fabrique d'après la loi française. Tout en faisant à la jurisprudence la part qu'elle mérite, nous nous sommes spécialement attaché à la doctrine qui voit les choses de plus haut. Nous avons constaté que si la France fut la première à avoir une législation

libérale et en avance sur son époque, elle est aujourd'hui insuffisante.

M. Dietz-Monin l'avait fait remarquer, « notre législation sur la matière n'est plus au niveau des temps présents. Le *statu quo* aurait donc pour effet certain de nous faire déchoir à bref délai du rang qui nous a été reconnu jusqu'à ce jour sans conteste, et, chose plus grave encore, de laisser notre commerce et notre industrie sans protection suffisante en présence des progrès réalisés de toute part. »

Les rapports présentés sur les projets de 1887, 1890 et 1907 ont porté la lumière sur certains points à traiter. Les deux premiers projets sont restés lettre morte, sous prétexte qu'ils portaient des atteintes non justifiées à la liberté commerciale. Quant au dernier, la Commission n'a pas encore déposé son rapport, et il est à craindre qu'il ne suive le sort des deux autres.

Nous ne faisons pas cependant à notre vieille loi un reproche de ses lacunes ; nous nous bornons à constater que si elle fut remarquable pour son temps, elle ne s'adapte qu'imparfaitement aux conditions nouvelles de l'industrie, et il est de toute nécessité d'en aborder la refonte. Le droit subit l'évolution de la vie sociale, par conséquent le législateur a pour devoir d'appliquer les lois convenables à l'état social de son temps. Ici le but à atteindre est pour ainsi dire double : il faut d'abord répondre aux besoins intérieurs, et ensuite chercher à atteindre l'uniformité des législations en matière de propriété industrielle, ce qui n'est plus considéré aujourd'hui comme un but chimérique.

La France devrait s'inspirer de l'étude des légis-

lations étrangères, et notamment de la loi espagnole qui nous paraît être actuellement la meilleure. Nous aurions ainsi par là un Code sur la matière qui serait en rapport avec la législation internationale.

DEUXIÈME PARTIE

DROIT INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE MARQUES

CHAPITRE PREMIER

DROIT INTERNATIONAL COMMUN

SECTION I

Des conditions de la protection

98. — La loi de 1857 est la première qui ait déterminé les conditions de la protection de la marque de fabrique ou de commerce étrangère. La loi de germinal an XI ne contenait aucune disposition sur le droit des étrangers, on appliquait tout simplement l'article 11 du Code civil. « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. » C'était reconnaître aux marques les caractères d'un droit civil, et la jurisprudence en décidait d'ailleurs ainsi.

La loi de 1857 s'est ralliée à ces principes, et les articles 5 et 6, modifiés par l'article 7 de la loi du 26 novembre 1873, constituent le droit commun applicable aux étrangers.

Pour que l'étranger puisse jouir de la protection de la loi française, il faut qu'il ait en France un établissement ou que des conventions diplomatiques accordent dans son pays une protection indentique aux Français.

99. — Examinons tout d'abord l'hypothèse où l'industriel ou le commerçant étranger a un établissement en France. C'est le texte de l'art. 5 que l'on doit appliquer. « Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. »

Il en résulte immédiatement que tout étranger qui possède en France un établissement d'industrie ou de commerce, sera traité sur le même pied que le Français, à la condition d'obéir aux prescriptions générales de la loi.

Avant la loi de 1857, ce qui donnait droit à la jouissance de la loi française, c'était la nationalité de l'industriel ; mais depuis, c'est la nationalité de l'établissement. Les étrangers dont les établissements sont situés en France sont traités comme des Français, et réciproquement, les Français dont les établissements sont situés à l'étranger, sont considérés à ce point de vue comme des étrangers.

Ainsi nous sommes restés sous les principes du Code civil, élargis simplement par la loi spéciale ; elle ne fait aucune différence entre les Français et les

étrangers, dès que ces derniers ont en France un établissement, et cela dans le but de favoriser notre commerce et notre industrie. L'exposé des motifs est du reste très explicite. « Le bénéfice de notre législation ne peut être accordé à des établissements situés en pays étrangers, qu'autant que des garanties équivalentes nous seront offertes en retour, et qu'une réciprocité réelle aura été stipulée dans une convention diplomatique. Cette condition fait l'objet de l'article 6.....

« La réciprocité en fait de marques tend d'ailleurs à faciliter les transactions commerciales entre les divers peuples et à les rendre de plus en plus avantageuses aux uns et aux autres, en les fondant sur la plus solide des bases : le respect mutuel des droits légitimement acquis. »

L'étranger n'a pas besoin d'établir domicile en France, il peut même ne pas y résider ; la seule condition exigée est qu'il possède un établissement sur notre sol, il le fera gérer par qui bon lui semblera et il aura la protection de la loi de 1857. Il ressort, en effet, du caractère de la loi qu'elle accorde plus particulièrement sa considération à l'établissement qu'au propriétaire de ce dernier. La marque est un signe de ralliement pour désigner à la clientèle des produits, mais la loi française ne la protégera qu'autant que ces produits sortiront de l'établissement français ; dans le cas contraire, il faudra la réciprocité.

Il a été jugé que les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce ont droit comme les Français à une protection

légale et efficace pour leurs marques de fabrique ou de commerce et pour leurs modèles de fabrique (1).

100. — Que doit-on entendre par établissement industriel ou commercial ?

L'établissement, pour tout esprit non prévenu, implique quelque chose de matériel et d'étendu. En France, l'établissement doit être sérieux et réel, et seule la succursale est l'équivalent de l'établissement principal. Un représentant, un simulacre d'exploitation dans le but de tourner la loi, ne sauraient être des équivalents de l'établissement. La jurisprudence et les auteurs refusent de considérer le dépôt des marchandises fabriquées à l'étranger comme tenant lieu d'établissement (2) et l'arrêt précité stipule également : « la protection n'est accordée qu'aux étrangers ayant en France une installation véritable, et non pas seulement un établissement fictif, servant à couvrir et à masquer une fabrication étrangère. »

M. Bédarride s'exprime ainsi à ce sujet : « La loi n'accorde et n'a entendu appliquer le bénéfice de ses dispositions aux étrangers qu'en échange du contingent qu'ils fournissent à la richesse et à l'activité du pays. Or l'étranger qui fabrique chez lui, et qui ne vient en France que pour y vendre ses produits, ne contribue en rien à la richesse nationale ; il ne lui apporte ni ses capitaux, ni son industrie. Loin de concourir à l'activité du pays, il nuit essentiellement à nos travailleurs en les privant de la main-d'œuvre qu'ils seraient bien forcés de lui demander, s'il exploitait en France son établissement. A quel

(1) Paris, 25 novembre 1904. D. P. 1905. 2. 445.

(2) Paris, 26 mai 1876. Annales, 1876, 170.

titre viendrait-il donc réclamer un bénéfice que la loi a subordonné à la plus juste des conditions, et, s'il ne nous donne absolument rien, pourquoi nous demanderait-il quelque chose (1) ? »

Ainsi donc, la condition de l'établissement sur le territoire français est absolument nécessaire. Toutefois, l'étranger admis à domicile sera assimilé au Français et bénéficiera de la loi de 1857 aux mêmes conditions que ce dernier (2).

Peu importe à la loi la nationalité des individus, elle ne se préoccupe que de la situation de l'établissement. Français et étrangers qui n'en auront pas pas seront en dehors de sa protection, sauf réciprocité diplomatique.

101. — Afin d'éluder la condition d'établissement prescrite par la loi de 1857, certains auteurs ont proposé le système suivant. Le commerçant étranger aurait en France un correspondant qui déposerait la marque en son nom personnel. Mais n'est-ce pas là une fraude à la loi. Cette dernière a voulu favoriser l'industrie française, et ce procédé tend à introduire malgré le législateur une industrie en concurrence avec la nôtre. Huard, La propriété industrielle, n° 75 ; Pouillet, Traité des marques, n° 329, et Journal de droit int. privé, 1875, p. 259 ; Mesnil, Des marques de fabrique dans les rapports internationaux, p. 118, estiment que c'est un moyen anti-légal. M. Vidal-Naquet croit au contraire qu'on n'en peut contester sérieusement la légalité. Le corres-

(1) Bédarride, n° 882.

(2) V. Bozérien, Journal droit int. privé, 1890, p. 193. Weiss, t. II, p. 308.

pendant, dit-il, peut très bien déposer la marque en son nom personnel ; il lui suffira, par exemple, de payer une redevance au propriétaire étranger. Il y aura dans ce cas un contrat légal entre ce dernier et son correspondant. « Entre eux, il y a communauté d'intérêts » (1).

La jurisprudence allemande se range à cette façon de voir. Il a été jugé, le 10 novembre 1887, par le tribunal de l'empire allemand, que l'étranger dont le pays n'a pas de traités de réciprocité avec l'Allemagne, et qui par suite ne peut être protégé, peut néanmoins la faire déposer s'il a un agent en Allemagne et sous le nom de celui-ci (2).

Nous n'adoptons pas cette solution. Ce n'est certes pas que nous voyions d'inconvénients à l'adoption du système de M. Vidal-Naquet, mais on ne doit jamais aller à l'encontre de l'esprit d'une loi. Les dispositions de l'art. 5 sont formelles, on doit donc les subir tant qu'elles n'auront pas été modifiées.

102. — La jurisprudence a étendu le bénéfice de l'art. 5 aux sociétés étrangères, avec raison, croyons-nous. Il suffit encore dans ce cas que la condition d'établissement soit réalisée, et on ne saurait alors leur refuser le bénéfice de la loi de 1857. Il existe bon nombre d'arrêts en ce sens : Cassation, 16 août 1873. Le Droit, 19 août 1873. — Paris, 26 mai 1876. Annales, 1876, 170. — Rejet, 17 juillet 1877. D. P. 78. 1. 366. — Cassation, 16 juin 1885. Le Droit, 18 juin 1885. — Cassation, 17 janvier 1885. S. 86. 1. 93.

(1) V. Vidal-Naquet, n° 7.

(2) V. La propriété industrielle, 1888, p. 93.

103. — L'art. 6 de la loi de 1857 vise le cas où l'industriel et le commerçant étranger n'ont pas en France d'établissement de commerce et d'industrie. « Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également des bénéfices de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. »

Le Français et l'étranger aux termes de la loi sont donc sous le même pied s'ils ont leur établissement à l'étranger. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils doivent rester sans protection, il faudra pour qu'ils en jouissent que des traités de réciprocité aient été conclus entre la France et le pays où se trouve leur établissement.

Ce système était très critiqué. Les auteurs enseignaient qu'il eût été préférable non seulement d'accorder la protection de la loi française aux marques étrangères lorsqu'il existerait des traités de réciprocité, mais encore lorsque la loi spéciale d'un pays les protégerait. Certes la mesure eût été bonne; qu'importait, en effet, que la protection fût législative ou diplomatique; mais le texte de l'art. 6 était formel et les travaux préparatoires ne permettaient pas l'extension de la loi. Par suite, l'opinion de M. Bédarride qui admettait que la réciprocité légale et la réciprocité diplomatique produisaient les mêmes effets, et qui plus tard devait triompher, ne pouvait alors être acceptée (1). La jurisprudence s'en tenait à l'interprétation stricte de l'art. 6 (2).

(1) V. Bédarride, n° 858.

(2) Cour de Paris, 5 juin 1867. Annales, 1867, 298.

104. — Il était, en effet, regrettable que l'on différenciât ces deux modes de protection qui en somme aboutissent aux mêmes résultats. La loi du 26 novembre 1873 a très heureusement comblé la lacune, les réciprocités législative et diplomatique ont désormais la même valeur et produisent les mêmes effets (1). L'art. 9 dispose : « Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étrangers, si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. »

Ce texte ne mentionne pas les Français établis hors de leur pays. Certains ont dit qu'il ne pouvait être invoqué que par les étrangers. Ce système est inadmissible. La loi n'a fait qu'ajouter une réciprocité de plus, sans modifier le fond de la législation ; décider autrement serait aller contre l'intention du législateur de 1873 qui n'a voulu que parfaire l'œuvre de 1857. Nous dirons donc : un Français établi à l'étranger peut invoquer aussi bien la réciprocité diplomatique résultant des traités que la réciprocité de législation, et cette protection doit s'appliquer aux sociétés comme aux individus (2).

105. — En dehors de la réciprocité législative ou légale, n'y a-t-il pas d'autres conditions, ne faut-il pas par exemple que la marque, pour être protégée

1 Certains pays traitent les étrangers comme les nationaux, sans conditions de réciprocité ; ce sont : la République Argentine, la Bolivie, le Chili, le Congo, Costa-Rica, l'Angleterre, l'Italie, le Mexique, le Paraguay, l'Uruguay, la Turquie.

(2) En ce sens la jurisprudence. Arrêt précité. Paris, 25 mars 1904, D. P. 1905. 2. 115.

en France, ait été auparavant déposée dans son pays d'origine ? Les solutions sont nombreuses.

Dans un premier système, qui est celui des anciens auteurs et de la jurisprudence, le dépôt préalable dans le pays d'origine est la condition nécessaire exigée pour s'assurer la protection de la loi française. C'est notamment celui de Pouillet.

En faveur de ce système, on dit qu'un étranger ne peut avoir en France plus de droits que dans son pays ; on doit donc s'assurer que sa marque est protégée dans son propre pays, et pour cela il faut qu'elle ait été l'objet d'un dépôt. On invoque encore les termes des traités dans lesquels il est en général stipulé que la protection sera accordée aux marques qui ont été déposées dans le pays d'origine. Lorsque cette clause est oubliée, la jurisprudence y supplée, et la considère comme écrite. Il s'ensuit que les étrangers qui veulent invoquer en France la loi de 1857 doivent s'être auparavant assurés la protection de leur loi nationale. D'ailleurs une marque venant de l'étranger et non conforme à la législation du pays d'origine sort de la notion de la loi de 1857. Il a été jugé que la marque de fabrique étrangère, c'est-à-dire la marque d'un étranger ou d'un Français n'ayant pas d'établissement en France, ne peut y être régulièrement protégée que si elle a été l'objet d'un dépôt valable dans le pays d'origine : Tribunal civil de la Seine, 4 novembre 1902. Cour d'appel de Paris, 25 nov. 1904. *Gutermann et Cie c. la société « La Soie »*.

106. — D'après un second système, il n'est pas nécessaire que la marque étrangère ait été protégée dans le pays d'origine ; il suffit seulement qu'elle

soit conforme à la loi de ce pays et susceptible d'y être protégée. L'art. 6 n'impose pas en effet la condition énoncée dans le système précédent, et puis à quoi bon déposer sa marque dans le pays d'origine si on ne veut l'utiliser que pour l'exportation? Il faut et il suffit que la marque soit conforme à la législation du pays d'origine, pour qu'elle puisse y être protégée.

107. — Il existe un troisième système qui a été surtout soutenu par M. Bozérian. Il suffirait que la marque étrangère dont on demande le dépôt en France soit conforme à la loi française. On fait observer que ni l'article 6 de la loi de 1857, ni l'article 9 de la loi de 1873 n'exigent que la marque soit conforme à la loi du pays d'origine; dès lors, pourquoi en présence du silence des textes l'exigerait-on? Ce système a cet avantage qu'on peut avoir pour l'exportation une marque déposée et même non susceptible d'être déposée dans le pays d'origine. Il est favorable pour les pays étrangers qui ont des règles beaucoup plus restrictives que la nôtre qui admet toutes les marques à l'enregistrement. Les étrangers auraient ainsi chez les autres plus de droits qu'ils n'en ont chez eux. La jurisprudence s'est du reste prononcée contre cette manière de voir.

Un fabricant anglais, qui importait en France un engrais désigné sous le nom de phospho-guano, prétendit avoir la propriété exclusive de cette dénomination et poursuivit des fabricants français qui se servaient du même nom pour désigner leurs produits. Il fut établi que cette dénomination en Angleterre appartenait au domaine public.

Le fabricant anglais, pour sa défense, invoqua l'article 12 du traité de 1860 conclu entre la France et l'Angleterre, et aux termes duquel les Anglais sont assimilés aux nationaux. Donc, en l'espèce, on ne devait pas se préoccuper de savoir si la marque était oui ou non dans le domaine public en Angleterre, mais on devait simplement rechercher si elle était nouvelle en France.

La jurisprudence rejeta cette thèse et refusa à bon droit de reconnaître en France une marque tombée dans le domaine public à l'étranger (1).

108. — Nous croyons que la véritable réponse doit être tirée de la conciliation des deux premiers systèmes.

Si on invoque la réciprocité diplomatique, le dépôt de la marque dans le pays d'origine devra être exigé, d'autant plus que c'est là une clause d'usage qui est considérée comme sous-entendue dans les conventions qui n'en parlent pas.

Mais si l'on invoque au contraire la réciprocité de législation, conformément à l'art 9 de la loi de 1873, il est inutile alors d'exiger le dépôt, car rien dans la loi n'indique qu'il faut faire un dépôt préalable. La marque étrangère sera admise en France, à la condition de se conformer à la fois à la loi du pays d'origine et à la loi de 1857.

109. — Quelles sont les conditions de forme du dépôt des marques étrangères en France, c'est-à-dire des marques appartenant à des étrangers ou à

(1) V. Journ. de droit int. privé, 1875, p. 263, et 1891, p. 61.

V. égal. Paris, 19 août 1881. Pataille, 81, 239. — Trib. civil de la Seine, 29 juillet 1904. Propriété industrielle, 1905, p. 27.

des Français établis dans un pays qui accorde la réciprocité aux Français ? Les conditions sont alors les mêmes que pour les marques françaises. Le déposant doit fournir en trois exemplaires sur papier libre le modèle de la marque et le cliché typographique de cette dernière (Loi de 1857, art. 2, modifiée par loi du 3 mai 1890). L'art. 7 du décret du 26 juillet 1858 prescrit au greffier du Tribunal de la Seine de mentionner le pays dans lequel est situé l'établissement, ainsi que le traité ou la loi (depuis 1873) qui établissent la réciprocité. Mais le lieu de dépôt est spécial, il se fait au Tribunal de commerce de la Seine. La marque étrangère n'est pas inscrite sur le même registre que les marques françaises, on a établi pour elles un registre et un répertoire spéciaux dans le but de faciliter les recherches. De plus, aux termes de l'instruction du 21 octobre 1885, il est rigoureusement interdit aux greffiers des autres tribunaux d'admettre le dépôt des marques étrangères (1).

Quant à l'étranger qui a son principal établissement en France, nous savons qu'il est assimilé à un Français ; dans ce cas, c'est au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement qu'il y a lieu d'opérer le dépôt.

Une difficulté relative à l'application de l'art. 2 de la loi de 1857 avait été soulevée à ce sujet. Cet article stipule que le dépôt doit être effectué au greffe du Tribunal de commerce de son domicile ; donc, au sens strict de la loi, l'étranger devrait avoir en France non seulement un établissement, mais en-

(1) V. Journal de droit ind. privé, 1886, p. 126.

core son domicile. La généralité des auteurs a suppléé au silence de la loi, en admettant qu'au point de vue du dépôt l'établissement industriel ou commercial tient lieu de domicile (1).

Si l'étranger a en France plusieurs établissements, devra-t-il faire plusieurs dépôts? Non, car la loi l'assimile alors à un Français. Le Français ne doit effectuer qu'un seul dépôt, et la situation de son domicile aux termes de l'art. 2 de la loi de 1857 détermine le lieu où il devra le faire.

Par conséquent, lorsqu'un étranger aura plusieurs établissements sur le territoire français, un seul sera considéré comme établissement principal, et c'est au greffe du tribunal dont dépend cet établissement que devra être effectué le dépôt.

110. — Que faut-il décider au cas où un industriel dont l'établissement est situé à l'étranger, et qui a fait le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, fonde pour l'extension de ses affaires une succursale en France? Doit-il déposer à nouveau sa marque au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé la succursale? Le Tribunal civil de Lille (30 mai 1883, Annales, 83, 349) a estimé que le premier dépôt suffisait, puisque les intérêts de la maison principale demeurée à l'étranger étaient les mêmes que ceux de la succursale. La protection sera alors réglée par l'art. 6, il faudra pour pouvoir invoquer la loi française qu'il y ait réciprocité législative ou diplomatique. Mais si le commerçant étranger exécute le second dépôt, il sera com-

(1) Pouillet, n° 327. — Rendu n° 279. — Mesnil, p. 121. — Michel Pelletier, n° 610.

plètement assimilé aux nationaux et bénéficiera de la protection organisée par la loi de 1857 au même titre que ces derniers.

SECTION II

Effets du dépôt de la marque étrangère en France

111. — Quand une marque étrangère est déposée en France, on peut invoquer en sa faveur l'art. 6 de la loi de 1857 ; pourrait-on également invoquer la loi de 1873, ou en d'autres termes pourrait-on, après le dépôt en France de la marque étrangère, y faire insérer le sceau ou le poinçon de l'Etat français ? Nous ne le croyons pas, parce que la loi de 1873 a été faite dans le seul but de protéger le commerce et l'industrie française et non l'industrie étrangère. De plus, un tel système serait contraire au texte de l'art. 9 de la loi de 1873, qui dit : « Les dispositions des autres lois en vigueur seront appliquées au profit des étrangers si.... » C'est donc qu'on leur offre la protection des autres lois, mais non celle de la loi de 1873. On peut encore invoquer un argument de pratique : où se ferait l'opération du timbrage ou du poinçonnage ? Enfin un Etat doit bien la protection sur son territoire à la propriété industrielle qui vient de l'étranger ; mais à l'égard des nationaux il a un devoir de plus, qui est de protéger la propriété industrielle française, même à l'étranger ; c'est le but de la loi de 1873, et c'est pour ces raisons qu'on ne doit

pas étendre la protection organisée par cette loi à la marque étrangère en territoire étranger.

112. — Le dépôt produit-il ses effets en France, s'il n'a été effectué et entretenu dans le pays d'origine ? Y a-t-il dépendance des dépôts dans les deux pays ?

Les partisans de la règle du statut personnel répondent à la première question par la négative. Le dépôt dans le pays d'importation, disent-ils, n'est que le prolongement du dépôt dans le pays d'origine. Il en résulte immédiatement qu'à l'expiration de sa durée et s'il n'est pas renouvelé le deuxième dépôt ne sera plus valable. C'est ce que l'on exprime en disant : Les effets du dépôt dans le pays d'importation sont subordonnés à son existence dans le pays d'origine.

A l'inverse, pour les partisans de la règle du statut réel, le dépôt dans le pays d'origine, non seulement n'influera aucunement sur le dépôt effectué dans le pays d'importation, mais encore il ne sera pas nécessaire.

Il faut faire, croyons-nous, une distinction. Si le dépôt a été fait en France par le national d'un pays qui bénéficie de la réciprocité diplomatique, c'est dans le sens de l'affirmative qu'il faut se prononcer, car les traités n'assurent leur protection qu'à des marques dont le dépôt est valablement fait dans le pays d'origine. Dans ce cas, on pourra très bien dire que les effets du dépôt en France sont subordonnés à l'existence et à l'entretien du dépôt dans le pays d'origine.

Mais si, au contraire, l'étranger ne peut invoquer que la réciprocité législative, il n'est plus nécessaire

de se préoccuper du dépôt dans le pays d'origine. En supposant qu'il ait été effectué, il sera indépendant du dépôt français.

Il suffira que les conditions du dépôt en France de la marque étrangère aient été observées, pour que cette marque bénéficie de la protection de la loi française.

Quant à la deuxième question, nous répondrons que c'est le principe de l'indépendance des dépôts qu'il faut adopter.

L'article 29 de la loi de 1844 sur les brevets d'invention stipule le principe de la dépendance des brevets français par rapport aux brevets étrangers, car il est de l'intérêt de tous de voir un brevet tomber dans le domaine public ; mais en est-il de même de la marque étrangère déposée en France après avoir été déposée ?

Rien dans la loi de 1857 ne correspond à l'art. 29 de la loi 1844, c'est donc le principe de l'indépendance des dépôts qu'il faut appliquer. Le dépôt français continuera à produire ses effets pendant les quinze années de sa durée à l'expiration du dépôt dans le pays d'origine.

113. — Quelle est la situation du propriétaire d'une marque étrangère non susceptible d'être protégée en France, par exemple dont la marque vient d'un pays de non-réciprocité ?

Il ne pourra choisir la voie correctionnelle, car on sait qu'elle suppose la réciprocité et le dépôt préalable. Mais à défaut de l'action en contrefaçon, le propriétaire de la marque étrangère ne pourrait-il pas poursuivre la contrefaçon de sa marque comme fait de concurrence déloyale ? Certains auteurs ont

répondu affirmativement. M. Vidal-Naquet estime que l'étranger a le droit de se livrer au commerce, c'est pour lui un droit naturel, et l'action en concurrence déloyale étant la sanction d'un droit naturel doit par conséquent faire partie du domaine du droit des gens. « L'art. 1382 est fondé sur le droit naturel. Le principe qui y est contenu est, en effet, un principe de morale : la réparation du préjudice causé... (1). »

D'après ce système la situation des étrangers est la même que celle des Français qui n'ont pas déposé leur marque. Mais il a été combattu avec juste raison par M. Huard : « Que deviendraient, dit-il, le système de réciprocité et les espérances des traités internationaux fondée sur lui, si, par un biais ingénieux, on arrive à protéger l'étranger qui n'offre plus au Français la même protection (2) ».

Sans doute, en principe, l'action en concurrence déloyale est la conséquence du droit de faire le commerce, et doit par conséquent appartenir à toute personne sans distinction de nationalité (3) ; mais nous croyons qu'on doit refuser cette action aux étrangers des pays de non-réciprocité, car elle remplacerait pour eux l'action en contrefaçon, ce qui serait tourner la loi. Les Etats étrangers n'auraient plus, en effet, alors, aucun intérêt à nous offrir la réciprocité.

(1) Vidal-Naquet, n° 27 et suivants. V. égal. Rendu, t. III, n° 280. Pouillet, n° 694. Lyon-Caen et Renault, Précis du droit commercial, t. II, p. 1308. Weiss, t. II, p. 316. Mesnil, p. 122. Barberot, p. 153.

(2) Huard. — La propriété industrielle, n° 144.

(3) Quelques décisions de justice ont adopté cette manière de voir. Paris, 30 nov. 1840. S. 41. 2. 85. Paris, 22 mars 1855. Annales, 1885, 40. Cassation, 3 et 5 juillet 1865. D. 65. 1. 347. Tribunal de la Seine, 8 mai 1878. D. 79. 3. 61.

Notre système est le seul qui permette de faire une différence entre deux catégories d'étrangers : les étrangers d'un pays de réciprocité, et ceux d'un pays qui ne nous accorde aucune protection, différence pourtant qui est très utile à faire. Nous déciderons donc que seuls peuvent exercer l'action en concurrence déloyale, ceux qui appartiennent à un pays de réciprocité et ceux qui ont été admis à domicile (1).

114. — Le dépôt continuera-t-il à produire ses effets, si un négociant étranger, dont l'établissement était situé en France, transporte plus tard ce dernier dans un pays qui n'assure pas de protection à la marque française ? Le dépôt n'aura plus de valeur en France, même si sa durée n'a pas encore expiré. L'étranger jouissait, grâce au dépôt de sa marque effectué dans les conditions voulues, de la protection de nos lois ; mais par le fait, non seulement d'enlever son établissement à la France, mais encore de le transporter dans un pays qui ne protège pas nos marques, il perd tous ses droits.

Mais que faut-il décider si l'établissement est transporté dans un pays de réciprocité ?

Le dépôt, qui avait été fait lorsque l'établissement était situé en France, sera-t-il suffisant et continuera-t-il toujours à produire ses effets ?

La réponse se déduit facilement des principes généraux que nous avons déjà exposés et qui découlent des art. 5 et 6 de la loi de 1857.

(1) La jurisprudence est généralement en ce sens : Cassation, 14 août 1844. S. 44. 1. 755 ; 12 juillet 1848. D. 1848. 1. 140 ; 12 avril 1854. S. 1855. 1. 827 ; Paris, 5 juin 1867. S. 68. 2. 137 ; Cassation, 27 mai 1870. S. 70. 1. 356 ; Trib. de com. de la Seine, 18 octobre 1888. Le Droit, 4 nov. 1888.

Deux situations bien nettes sont prévues ; ou bien l'étranger est établi en France, ou bien dans un autre pays. Nous savons que, dans chacun des cas, les conditions du dépôt diffèrent. Si l'étranger est fixé en France, et s'il y possède un établissement, il est assimilé à un Français, et il lui suffit d'effectuer le dépôt de sa marque au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement. Mais si ce dernier est transporté à l'étranger dans un pays de réciprocité, les conditions de la protection sont changées. L'étranger n'est plus assimilé à un Français, et le premier dépôt ne produira plus aucun effet. S'il veut continuer comme par le passé à bénéficier de la protection de la loi française, il faudra qu'il dépose sa marque au greffe du Tribunal de commerce de la Seine.

115. — Tels sont les droits reconnus actuellement aux étrangers en France en matière de marques de fabrique et de commerce. Les projets de refonte de la loi de 1857 n'ont pas modifié leur situation.

Le projet de 1887 disposait qu'en dehors de France, pour que le Français ou l'étranger bénéficiât de la loi spéciale, il fallait que des conventions diplomatiques ou des lois intérieures établissent la réciprocité pour les marques françaises. Le projet de 1907 a conservé cette manière de voir. Art. 6. « Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si dans le pays où ils sont situés des conventions diplomatiques ou des lois

intérieures ont établi directement ou indirectement la réciprocité pour les marques françaises. »

Des modifications plus profondes avaient été proposées. Au Congrès de Paris de 1900, on avait fait le vœu suivant : « Il y a lieu en matière de marques de supprimer toute condition de réciprocité légale ou diplomatique. »

C'était considérer la propriété industrielle comme une institution du droit des gens. Cette thèse, soutenue par M. Vidal-Naquet et d'autres jurisconsultes éminents, trouve de plus en plus des défenseurs. Si elle est séduisante, et si l'on doit souhaiter sa réalisation, l'heure n'est pas encore venue de l'adopter. Elle a échoué devant les chambres réunies de la Cour de cassation, et M. Vidal-Naquet lui-même reconnaît « qu'il serait peut-être téméraire d'accorder dès l'instant la protection pure et simple sans aucune condition d'établissement ou de réciprocité (1). »

(1) V. de Savigny. — *Système*, t. VIII, p. 30.

V. aussi Vidal-Naquet. — *Thèse*. Les Conflits de lois relatifs à la naissance, à la perte, au dépôt et aux effets des marques de fabrique, p. 49 et suiv.

CHAPITRE II

LA CONVENTION D'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUS- TRIELLE.

SECTION I

Dispositions d'ordre général

116. — Le commerce et l'industrie d'un pays ne sauraient rester limités au territoire national, et cependant les législations les plus libérales ne règlent la situation des étrangers que dans le cas de réciprocité législative. Aucun Etat n'a intérêt à refuser sa protection à la marque étrangère ; ils doivent tous faire preuve de probité commerciale. Les rapports s'étant multipliés entre les nations, surtout depuis la découverte de la vapeur, il ne fut plus entre elles question de distances. Leurs relations de toute nature où les intérêts de chacune se trouvaient en jeu les ont amenées pour assurer la protection de leurs droits respectifs, notamment en matière de propriété industrielle, à conclure des traités de commerce.

117. — Les dispositions accessoires des traités

de commerce (1) ont en effet réglé longtemps la protection des marques de fabrique. Les exemples sont nombreux et nous pouvons citer le traité franco-italien du 3 novembre 1881, le traité franco-autrichien du 7 novembre 1881, le traité franco-anglais du 28 janvier 1882, le traité franco-belge du 31 octobre 1881.

Ce système a l'inconvénient de manquer de stabilité. Le caractère d'un traité de commerce est d'être provisoire. Il répond aux besoins économiques d'un moment. Il est conclu par exemple pour une période de vingt ans ; mais qu'advient-il après, si à l'expiration de la durée, pour une raison ou pour une autre, les Etats contractants ne le renouvellent pas. A une période excellente pour les commerçants et les industriels en succèdera une autre de désenchantement. Pour le plus grand bien de l'industrie et du commerce, une situation aussi peu stable ne devrait pas exister.

Un autre inconvénient du régime des traités de commerce est de ne régler que les rapports entre les États contractants. Les ressortissants des autres États n'en profitent point, d'où protection inégale de la marque. De plus, l'industriel ou le commerçant devaient avoir une connaissance approfondie de chaque traité, et régler leur commerce d'après les clauses du traité conclu avec le pays dans lequel ils voulaient introduire leur marque.

118. — Fort heureusement, la convention de

(1) V. Vidal-Naquet. — La réciprocité diplomatique en matière de marques de fabrique et de commerce. Thèse Paris, 1898, p. 147 et suiv.

1883 apporta une modification profonde à cet état de choses.

C'est au Congrès réuni à Paris en 1878, à l'occasion de l'Exposition internationale, que remonte son origine. M. Bozérian présidait le comité d'organisation et on prépara une étude concernant la protection de toutes les branches de la propriété industrielle. On ébaucha les grandes lignes du futur accord et l'on nomma une commission permanente qui fut chargée d'étudier les deux premiers projets. Le premier était dû à la plume autorisée de M. Bodenheimer, délégué de la Suisse, mais il déplut parce que d'ores et déjà il heurtait trop vite les principes trop enracinés des législations étrangères. Aussi fut-il immédiatement repoussé. On lui préféra celui de M. Jagers Schmidt, membre de la section française, rédigé dans une forme peut-être timide, mais en tous cas bien plus conciliante. Ce projet fut adressé à toutes les puissances, avec invitation d'envoyer à Paris des délégués pour discuter les bases de l'entente définitive.

Le Congrès se réunit le 4 novembre 1880, mais ce n'est que le 20 mars 1883 que le texte de la convention d'Union internationale fut signé par onze Etats.

Chose étonnante, l'Union qu'on venait de réaliser avec tant d'efforts fut violemment critiquée, et s'il est vrai de dire qu'en France on adopte avec beaucoup d'enthousiasme les idées nouvelles, c'est parfois avec regret qu'on abandonne les vieux principes, certains leur demeurent même désespérément fidèles. La presse de l'époque, en particulier, ne se félicita point du nouveau traité. Après avoir fait entendre

d'amères critiques, elle alla jusqu'à demander la soumission des commissaires à une enquête, car ils ne pouvaient avoir été que dupes des envoyés des puissances étrangères, et bien que de bonne foi ils avaient trahi le pays (1).

Donzel, dans son commentaire sur la convention de 1883, donne d'intéressants détails sur la polémique qui s'engagea.

Les adversaires décidés de la convention, juriconsultes, auteurs ou chambres de commerce, ne voyaient qu'une chose, la compromission de l'avenir industriel et commercial de la France au plus grand profit des États européens contractants. Mais peu à peu le calme revint et on reconnut même assez vite l'heureuse influence de la convention.

La supériorité du régime de l'Union sur les traités de commerce est de toute évidence. C'est d'abord la stabilité, c'est ensuite la certitude dans les relations extérieures, et, comme le fait très judicieusement remarquer M. Teule, « il y a dans un semblable groupement un véritable pouvoir d'attraction, entraînant d'abord tous les États et les retenant ensuite, car celui qui aurait le désir de rompre avec tel ou tel les rapports établis par le pacte commun y renoncera le plus souvent par suite de son intérêt à les maintenir avec tels ou tels autres » (2).

Notons encore en faveur du régime unioniste qu'il tend à l'unification des législations et par suite à la

(1) V. *Petit Journal* du 13 août 1885 et la réponse de M. Pouillet dans la loi du 24 août 1885.

(2) Teule. — Les signes distinctifs des produits et la concurrence déloyale dans la convention du 20 mars 1883 et ses annexes. Montpellier, thèse 1905.

simplicité. Notre but est d'exposer les principes qui régissent actuellement le droit international conventionnel en matière de marques.

SECTION II

Du principe de la protection

119. — La loi du 23 juin 1857 protège les établissements situés sur notre territoire indépendamment de toute condition de nationalité. Elle renonce ainsi au système antérieur inspiré de la règle que les lois d'un État doivent toujours protéger les intérêts de ses sujets. La convention de 1883 protège aussi bien les nationaux des pays contractants, sans que les commerçants ou industriels possèdent sur le territoire d'un de ces États un établissement industriel ou commercial (Art. 3 de la convention).

Ces dispositions furent critiquées ; on prétendit qu'accorder sans conditions la protection de la convention à la qualité de national, était un moyen de favoriser la fraude. On dit encore qu'il suffirait d'avoir un modeste établissement pour participer aux privilèges de la convention, ce qui n'est pas suffisant.

Ces attaques sont peu justifiées. Il est évident que la fraude peut exister, mais ne la trouve-t-on point dans les meilleures organisations ? et puis les tribunaux, croyons-nous, suffisent pour garantir à chacun ses droits ! Le meilleur moyen de prouver que la convention a eu du succès, c'est que les adhésions

recueillies sont nombreuses et qu'on y compte de grands Etats : Angleterre, 1884 ; Tunisie, 1884 ; Suède et Norvège, 1885 ; Etats-Unis, 1887 ; Saint-Domingue, 1890 ; Danemark, 1894 ; Japon, 1899 ; Allemagne, 1903.

120. — La condition exigée pour la protection est le domicile, établi selon les règles de la loi de chaque pays. La résidence qui pourrait résulter d'un séjour plus ou moins long en un endroit ne saurait suffire, car elle n'aurait point le caractère que lui confère l'art. 102 du Code civil.

Le mot domicile ne doit pas s'entendre dans un sens vague, mais au contraire très précis. C'est le lieu où l'on a son principal établissement.

Le domicile, c'est la première étape du chemin à parcourir pour arriver à la nationalité ; c'est, comme on l'a dit, une demi-nationalité. L'art. 13 du Code civil n'accorde-t-il par ses faveurs aux domiciliées, en leur donnant, à l'instar des Français, la jouissance de tous les droits civils.

Que faut-il entendre par principal établissement ? La signification de ce mot a besoin d'être précisée. Pour répondre à la question, il faut savoir quel est l'esprit de la convention. Ce qu'elle a voulu protéger, c'est le commerce et l'industrie exercés sur le territoire des Etats de l'Union et elle n'a pas entendu viser les établissements de pacotille, c'est-à-dire un moyen de tourner la loi. En 1886 on donna une explication à ce sujet : « Pour pouvoir être assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, aux termes de l'art. 3 de la convention, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union et qui sans y avoir leur domicile possèdent des établissements

industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union doivent être propriétaires exclusifs desdits établissements, y être représentés par un mandataire général, et justifier en cas de contestation qu'ils y exercent d'une manière réelle et continue leur industrie ou leur commerce. »

Le sens du mot « établissement » se trouve donc précisé, les agences et les succursales de petite importance dirigées par des prête-noms se trouvent exclues du bénéfice de la conception.

A Madrid, en 1890, on modifia l'art. 3, afin de donner plus de portée au texte : « Est assimilé aux sujets ou citoyens des Etats contractants le sujet ou citoyen d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union qui est domicilié ou possède ses principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union. »

Ce texte est très explicite, il vise seulement « les principaux établissements » ; dans ce cas, la succursale même importante ne saurait prétendre à l'assimilation. Mais le protocole de Rome et le quatrième protocole de Madrid n'ont pas été ratifiés.

Le Congrès de Vienne a repris la question. MM. Armengaud jeune et Edouard Mack présentèrent un rapport : « C'est pour déterminer, disent-ils, les conditions dans lesquelles ses avantages peuvent être étendus aux citoyens des Etats non contractants que l'article 3 a été introduit dans le texte de la convention, à l'avant-dernière séance de la Conférence de 1880. » Art. 3 : « Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets des Etats ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com-

merciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union. »

L'art. 3 veut donc dire que le citoyen d'un Etat non contractant doit avoir un établissement industriel sur le territoire de l'un des Etats de l'Union, donc dans un autre pays que le sien, mais il doit s'agir sans aucun doute d'un établissement principal et non d'une sorte de succursale ou d'établissement secondaire. S'il en était autrement, on pourrait trop facilement tourner la loi.

La conférence de Madrid paraît avoir accordé ce sens au mot établissement industriel, puisqu'elle les a fait précéder du qualificatif de « principaux », et M. Edouard Mack et Armengaud proposaient de modifier l'art. 3 de la manière suivante : « Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets et citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont leurs principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union, avant de faire le dépôt de leur demande de brevet, de leurs dessins industriels ou de leurs marques de fabrique (1). »

Ce même texte fut défendu à Bruxelles par M. Michel Pelletier. On le trouva bien rigoureux, mais c'est avec raison, croyons-nous, qu'on le modifia en disant que l'établissement devait être effectif et sérieux.

121. — On est, semble-t-il, en dehors des termes de l'art. 3, lorsqu'on veut faire bénéficier de cet article un représentant de commerce ou un simple

(1) V. Ann. Assoc. int., p. 138 et 422.

correspondant, ou encore un dépositaire de marchandises fabriquées à l'étranger. Il ne s'appliquera qu'à l'établissement vraiment digne de ce nom, c'est-à-dire, ayant un local, un matériel, une organisation complète (1).

Mais la succursale, que l'on a tenté d'écarter de la protection, doit être protégée tout comme l'établissement principal, à condition qu'elle soit sérieuse, et qu'elle représente l'extension réelle de la maison mère. Ce n'est qu'à cette condition que les industriels étrangers seront amenés à créer chez nous des annexes qui doivent exercer une heureuse influence sur le développement économique de notre pays.

Les règles de la convention s'appliqueront-elles également à l'établissement situé dans un pays unioniste et à l'établissement situé dans un autre pays, appartenant bien entendu au même propriétaire? Supposons un industriel qui a une fabrique en France, et une autre en Espagne ; pourra-t-il réclamer en Autriche la protection de sa marque pour les produits venant des deux premiers pays?

L'affirmative a été soutenue. On a dit que les tribunaux auraient beaucoup de difficulté pour distinguer les cas dans lequel on devrait appliquer le droit commun ou la convention. On a dit encore que l'adoption de ce système faciliterait la contrefaçon des marques, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par l'Union.

Cette argumentation n'est guère probante. Les conventions sont faites d'abord pour protéger les Etats contractants et non pas tout le monde. La

(1) V. Pouillet et Plé, n° 44.

convention d'Union du reste a un but, celui d'accroître l'activité et la force économique des Etats qui en font partie ; la personne de l'industriel n'entre jamais en jeu, c'est la situation de l'établissement qui sera le point de départ de la protection. Cela ressort indirectement du texte, la convention protège les établissements d'un non-unioniste, sur le sol de l'Union.

Les conditions primordiales requises pour d'obtention de tout droit subordonné à la convention sont rattachées aux conditions de domicile ou d'établissement.

122. — Le bénéfice d'application de la convention de 1883 sera-t-il accordé aux sociétés ?

La question est importante en une époque où les sociétés ont pris un si grand développement. Aussi devons-nous conclure par l'affirmative. Il n'est pas possible, en effet, de supposer que les articles 2 et 3 ne puissent comprendre les sociétés qui représentent la plus grande partie des industriels ou des commerçants. Nous avons eu l'occasion de dire que l'on devait toujours interpréter la loi dans le sens le plus large, et c'est ici le cas. L'expression « sujets ou citoyens des Etats contractants » doit ici comprendre les personnes morales. Ce que nous avons dit des individus, nous le dirons également des sociétés, par conséquent une société qui aura son siège dans l'un des Etats de l'Union, ou encore qui aura un établissement ou une succursale sur le territoire de l'Union, aura un droit indiscutable aux avantages de la convention (1).

123. — En quoi consiste la protection de la

(1) V. Pouillet et Plé, n° 25. — Vidal-Naquet, n° 172.

convention ? L'article 2 dispose : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. » C'est donc le système de l'assimilation. Cet article est très raisonnablement rédigé, car il est à supposer que le législateur étranger aura suffisamment protégé l'industrie de son pays, pour que l'assimilation ne soit pas illusoire.

124. — L'étendue exacte de cette assimilation a cependant prêté à la controverse. Ainsi on a prétendu que les unionistes et les nationaux devaient remplir les mêmes conditions préalables et que la protection était subordonnée à la condition d'établissement.

Quelle est la portée de l'assimilation des citoyens des Etats contractants aux nationaux ? Créera-t-elle une union territoriale dans le sens de la convention affranchissant ainsi comme le fait remarquer M. Taillefer « les ressortissants de l'Union des obligations imposées par certaines lois locales (1) », ou bien se bornera-t-on à mettre les étrangers sur le

(1) V. Congrès de Berlin. Rapport Taillefer.

même pied que les nationaux, tout en laissant subsister à leur égard et les formalités exigées pour obtenir la protection, et les conditions que la loi nationale impose pour arriver à cette protection ? Certes, on ne discute pas les formalités exigées pour l'obtention de la protection, mais ce que l'on discute ce sont les conditions imposées par loi nationale.

Deux rapports ont été présentés à la réunion d'Amsterdam : l'un par M. Henri Allart, avocat à la Cour de Paris ; l'autre par M. Hugo-Alexander Katz. Le premier tente d'interpréter le texte par comparaison avec l'interprétation donnée par la Cour de Paris en matière de dessins. La loi du 18 mars 1806 dispose que « tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par suite devant le Tribunal de commerce la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux Archives du Conseil des prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du Conseil des prud'hommes.

» Le dépôt s'effectuera au secrétariat du Conseil des prud'hommes du ressort où se trouve la fabrique. »

La jurisprudence en a tiré la conséquence suivante. Un arrêt de la Cour de Paris du 20 mai 1898 décide qu'un fabricant qui n'a pas sa fabrique en France, ne peut déposer ses dessins en France, et ne peut revendiquer, pour les produits d'un travail étranger, une protection réservée par la loi à l'industrie nationale.

Pour sa défense, le fabricant étranger invoqua la convention de 1883, art. 3, qui assimile aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou

citoyens ne faisant pas partie de l'Union qui ont sur un des Etats de l'Union des établissements, bien qu'eux-mêmes n'y soient pas domiciliés.

La Cour de Paris répondit que la convention de 1883 n'accorde aux sujets ou citoyens des États adhérents sur le territoire des autres, le traitement réservé aux nationaux, qu'en accomplissant les formalités imposées par la loi intérieure de chaque Etat. Or comme le dépôt en France n'est valable qu'à la condition de fabriquer en France, un étranger, même ressortissant d'un État de l'Union, ne peut déposer un dessin en France s'il n'y a pas une fabrique. M. Allart estime qu'il y a des cas où on ne peut assimiler l'établissement dans un pays à une fabrique sur le territoire français, et il constate que la convention de 1883 n'a pas encore établi une unité artificielle de territoire entre les États unionistes. Il propose le vœu suivant : « Lorsque la législation intérieure d'un État de l'Union subordonne l'exercice d'un droit à l'existence d'un établissement industriel et commercial, il suffit que cet établissement existe dans un état quelconque de l'Union. »

M. Katz semble s'appuyer beaucoup plus sur le but poursuivi par les auteurs de la convention. Il ressort des articles 2 et 3 de la convention, que dans tout pays unioniste on trouve deux catégories de personnes assimilées aux nationaux : les sujets et citoyens des autres États unionistes, et toutes les personnes qui ont un établissement sérieux et effectif, ou leur domicile dans un des Etats de l'Union. La convention d'Union décide dans son art. 1^{er} « que les Etats contractants sont constitués à l'état

d'Union pour la protection de la propriété industrielle ». On peut déduire de là que les principes établis par la convention sont valables partout et doivent abroger les dispositions de la loi nationale lorsqu'elles sont contraires.

M. Katz conclut en ce sens : « Il faut conclure que dans les pays dont la législation n'accorde la protection qu'aux personnes ayant un établissement dans ce pays, cette restriction sera supprimée en faveur des nationaux des pays unionistes, même de ceux qui ont leur domicile ou un établissement sérieux et effectif dans un des pays de l'Union (1). »

A la suite d'échange d'observations, le désir fut exprimé d'apporter une modification au texte, à la Conférence de Washington. Le Congrès, estimant que l'on doit interpréter un texte de bonne foi et dans un sens qui lui permette de produire ses effets, vota la résolution suivante : Le mot « nationaux » dans l'art. 2 de la convention d'Union doit être interprété en ce sens que les ressortissants des Etats de l'Union ont droit au bénéfice de la législation dans l'un des pays de l'Union, sans avoir besoin d'un établissement dans ce pays, même si la législation du pays n'accorde la protection qu'aux nationaux ayant un établissement dans le pays (2) ».

Une résolution semblable fut adoptée l'année suivante au Congrès de Berlin (3).

M. Wassermann à ce Congrès expose les savantes controverses que la question a soulevée parmi les jurisconsultes allemands.

(1) Réunion d'Amsterdam, 1903. Ann. Assoc. int., p. 54.

(2) V. Prop. ind. de Berne, 1903, p. 183.

(3) V. Prop. ind. de Berne, 1904, p. 105.

La loi allemande exige un établissement sur le territoire allemand comme condition de la protection, elle est donc en contradiction avec l'art. 3 de la convention, d'après lequel il suffit d'avoir le domicile ou l'établissement dans un des Etats contractants et non pas seulement dans l'Etat même. M. Wassermann en conclut que l'exigence d'un établissement en Allemagne est incompatible avec la convention. Il faut donc, puisque l'Allemagne y a adhéré, qu'elle déroge aux lois qui sont en contradiction avec elle. Il y a lieu, dit-il en terminant, « d'interpréter officiellement ou de remanier l'art. 2, de manière que les ressortissants de l'Union aient droit au bénéfice de la législation d'un des pays de l'Union, sans avoir besoin de posséder un établissement dans ce pays même, si la législation intérieure n'accorde la protection qu'aux nationaux y possédant un établissement. »

Au Congrès de Liège de 1905, envisageant le travail à faire à la prochaine révision de la convention d'Union, M. Georges Maillard insiste à nouveau sur la portée de l'assimilation des ressortissants de l'Union aux nationaux. Par nationaux il faut entendre, dit-il, non pas les ressortissants de l'Etat, mais les ressortissants de la loi nationale. Il est indispensable de donner, à la révision de convention, au mot « nationaux » son véritable sens et dans les termes suivants : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne..... les marques de fabrique..... du bénéfice le plus complet de la législation intérieure, telle qu'elle est actuellement ou sera par la suite, notamment sans obli-

gation de domicile ou d'établissement, s'il y a lieu, dans le pays où la protection est réclamée et sans être tenus d'apposer sur leurs produits les signes de protection qui peuvent être exigés par les législations des pays autres que le pays d'origine. »

125. — L'art. 3 du protocole de la clôture limite l'assimilation. « Aucune atteinte ne doit être portée à la législation de chacun des Etats contractants ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux. »

Les unionistes auront donc la même protection que les nationaux et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, mais ils seront des étrangers pour le surplus. C'est ainsi qu'ils ne seront point dispensés de la caution *judicatum solvi*. C'est l'opinion de la majorité des auteurs, surtout de la jurisprudence étrangère, car en France les décisions sur la matière sont rares. Cependant le tribunal civil de la Seine a décidé : « que le Code de procédure civile a réglé l'exercice du droit de requérir une caution *judicatum solvi*, en le classant dans son article 166 parmi les exceptions ; que dès lors ce droit fait partie de la législation française sur la procédure, à laquelle il ne doit pas être porté atteinte aux termes de l'art. 3 du protocole de clôture de la convention sus-visée (1).

Nous devons toutefois noter que certaines décisions de jurisprudence, notamment en Belgique, regardent la caution *judicatum solvi* comme un droit civil et non pas comme une exception de procédure. C'est à tort, croyons-nous ; nous devons voir

(1) Trib. civil de la Seine, 4 février 1888, S. 1888. 2. 199.

en la caution *judicatum solvi* une exception de procédure échappant ainsi à la portée de l'art. 2 (1).

La question a perdu aujourd'hui beaucoup de son intérêt, depuis la signature de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896. L'obligation de la caution est supprimée en faveur des nationaux des États signataires, à condition qu'ils rendent exécutoires chez eux les condamnations prononcées par leurs tribunaux respectifs.

126. — Ce ne sont point là seulement les questions qui ont donné prise à la controverse. On s'est encore demandé si un unioniste pouvait invoquer en sa faveur les dispositions de l'art. 14 du Code civil portant exception à la règle *acta sequitur forum rei*, au cas où le Français est créancier d'un étranger.

Les partisans de l'affirmative ont invoqué l'art. 2 de la Convention et la jurisprudence s'est parfois rangée à leur avis : Cour de Paris, 4 août 1896, Annales, 1898, p. 8 ; Trib. civ. du Havre, 24 décembre 1896, Prop. ind., 1898, p. 74.

Les partisans de la négative ont invoqué l'art. 3 du protocole de clôture. Il faut décider que la règle doit être maintenue, elle est toute en faveur des Français et on ne doit pas l'éloigner de son but. C'est du reste l'opinion de la doctrine. Pouillet, Prop. ind., 1894, p. 8. Vidal-Naquet, n° 167 *bis*. Pouillet et Plé, n° 32. Teule, Thèse, p. 34.

127. — La convention contient encore certaines dispositions qui doivent faciliter l'acquisition des droits qu'elle concède. C'est ainsi que l'art. 6 garantit à l'unioniste le respect de la loi nationale.

(1) Cour de Bruxelles, 28 juillet 1887. Le Droit, 9 octobre 1887.

Les articles 8, 9 et 10 du premier arrangement de Madrid édictent des mesures de protection spéciales. Quelle portée doit-on leur accorder ?

On doit répondre que si ces mesures ont pour but d'adoucir le principe de l'assimilation rigoureuse, c'est pour s'attirer ensuite la faveur des lois étrangères et être plus largement protégés. Mais toutes ces règles laissent l'art. 2 intact. Elles ne sont appliquées que lorsque les lois étrangères sont plus défavorables, sinon elle les absorbe.

Ces règles, on peut le dire, constituent un minimum de garantie, n'entachant en rien la portée de l'art. 2, et si des doutes se sont élevés sur le sens exact de cet article, espérons que les vœux des derniers Congrès seront exaucés et que la Convention de Washington apportera les modifications désirées.

128. — La convention de 1883 est-elle une loi française, ou a-t-elle conservé la valeur d'un traité ? La question a été très controversée (1), mais les arguments présentés pour ou contre n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique.

M. Vigouroux, député de la Haute-Loire, avait été chargé de rédiger un rapport sur le projet de loi déposé à la séance du 28 novembre 1903, projet de loi relatif à l'application en France des conventions internationales concernant la propriété industrielle.

Il fallait étendre le bénéfice de la disposition aux étrangers que la loi ou les traités assimilent aux Français, mais à ceux-là seulement.

(1) V. Rev. gén. prop. ind., 1903, p. 171, l'article de M. Laborde concernant l'application en France des conventions internationales. — V. égal. Bulletin de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Montpellier, nos 8 et 10.

Il fallait également condamner dans le texte de la loi le système d'après lequel les dispositions de la convention, approuvées par les Chambres devraient être considérées comme entrées définitivement dans notre législation intérieure et resteraient en vigueur après la dénonciation de la convention.

Le rapport de M. Vigouroux apporte deux modifications au projet de loi. Il précise les textes internationaux qu'il s'agit de rendre applicables en France, et réserve la liberté du gouvernement et du Parlement en ce qui concerne la négociation et la ratification des conventions internationales qui interviendraient à l'avenir.

Le projet du gouvernement rendait applicable aux Français en France les dispositions de la convention internationale du 20 mars 1883 et arrangements additionnels, ainsi que les conventions internationales qui interviendraient à l'avenir pour la protection de la propriété industrielle. C'est avec raison que la commission a pensé qu'il fallait nettement distinguer les conventions particulières signées par la France avec les puissances restées en dehors de l'Union et les conventions internationales.

Le Sénat a enfin adopté dans la séance du 14 juin le projet de loi qui avait été déposé à la Chambre des députés le 26 novembre 1903 et voté par la Chambre le 25 mars 1904 (1), sur le rapport de M. Vigouroux. La nouvelle loi a été promulguée le 13 juillet 1906. Article unique : « Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit en

(1) Documents parlementaires. Chambre. Annexe au procès-verbal de la séance du 29 février 1904.

France, en Algérie et dans les colonies françaises des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne les délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention. »

SECTION III

Des conditions de la protection des marques

129. — D'après l'art. 6 de la Convention de Paris, « toute marque de fabrique ou de commerce déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union ». Ces dispositions ont donné naissance à des discussions très vives, étant donné les divergences de législations sur les signes qui peuvent constituer une marque.

Certains pays laissent la plus grande liberté dans le choix de la marque, d'autres excluent certains signes : on sait que l'Allemagne refuse l'enregistrement des marques composées exclusivement en chiffres ou en lettres. Dans ce cas, l'assimilation des unionistes aux nationaux risquait bien de rester lettre morte.

Il semblerait à première vue qu'on ne puisse jamais réaliser une marque qui satisfasse à toutes les législations; les lois étrangères contiennent des dispositions par trop divergentes, et de plus ce n'est pas sur ce terrain que doit être débattu le problème.

Le législateur doit, tout d'abord, se demander quel est l'intérêt pour un commerçant ou un industriel de faire protéger sa marque à l'étranger? Cet intérêt résulte immédiatement du succès obtenu par exemple en France, par les produits, et ce n'est qu'après que sa marque aura obtenu une grande valeur qu'il songera à l'extension commerciale. Dès lors, il ne s'agit plus de la fondation d'une marque qui puisse être protégée dans tous les États de l'Union; la marque existe depuis longtemps et elle est conforme à la législation du pays d'origine, le seul but de son titulaire est de rechercher tout de suite les moyens légaux d'en assurer une protection efficace.

On voit immédiatement tout le préjudice qui résultera du refus d'enregistrement, sous prétexte que la marque est contraire à la loi du pays d'importation. Si le commerçant ou l'industriel veulent à tout prix importer, il leur faudra adopter une nouvelle marque et rallier à nouveau la clientèle.

Le résultat serait certainement contraire à l'esprit de la convention qui a voulu sauvegarder l'unité de la marque, et il résulte nettement de l'art. 6 de la convention et 4 du protocole de clôture que toute marque, pourvu qu'elle satisfasse au point de vue des signes qui la composent à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été régulièrement déposée, ne

pourra pas être exclue de la protection dans l'un quelconque des États de l'Union.

Les Annales de 1878, p. 216 rapportent un arrêt de la cour de Leipzig, du 16 avril 1878, qui reconnaît déjà l'évidence de ce principe. Il résulte des termes de cet arrêt que l'on porterait une grave atteinte à la protection que l'Allemagne accorde à la marque étrangère, si l'on n'enfreignait pas les prescriptions de l'art. 3. de la loi de 1874 et qui énumère les restrictions des signes qui peuvent être acceptés à l'enregistrement.

Puisse l'unification des législations se réaliser en matière de marques, car l'idéal serait d'avoir une définition de la marque identique dans tous les Etats. En attendant, il faut conserver un principe utile aux commerçants et fabricants.

L'art. 6 résout une grosse difficulté, l'uniformité de la marque dans tous les pays paraît être assurée « puisqu'il permet aux marques régulièrement déposées dans un pays de l'Union d'être protégées dans tous les autres, alors même que la législation nationale contiendrait à leur égard des dispositions restrictives (1). »

130. — Que faut-il entendre par pays d'origine?

D'après le texte de l'art. 6, c'est le pays où le déposant a son principal établissement, ou bien, si le principal établissement n'est pas situé dans un des Etats de l'Union, le pays auquel appartient le déposant.

(1) V. Congrès de Berlin, 1904. Rapport Vidal-Naquet et Alexander Katz.— Congrès de Liège, 1905. Rapport Georges Maillard. Ann. Assoc. int., 1904 et 1905.

Mais l'expression n'est-elle pas assez large pour comprendre le domicile, et doit-on conclure que l'on ne peut pas voir dans le domicile le lieu d'origine? Certains auteurs ont soutenu que le domicile étant suffisant pour provoquer l'assimilation des étrangers aux nationaux, on ne voyait pas dès lors pourquoi il serait insuffisant à déterminer le pays d'origine de la marque. On ne peut pas, disent-ils encore, admettre la contradiction des articles 6 et 3, on doit les combiner et les interpréter l'un par l'autre. Le domicilié est un national commencé puisqu'il jouit des mêmes droits qu'eux, il est rattaché par suite dans une large mesure à ce pays. Les termes de l'art. 6 ne doivent pas exclure ceux de l'art. 3, la solution contraire ne serait pas logique.

Tel n'est pas cependant notre avis. Les conditions de la protection sont nettement déterminées, il faut avoir son principal établissement dans un pays unioniste. Si un Autrichien, par exemple, national d'un pays non unioniste, a été admis par le gouvernement français à établir son domicile en France en vue de se faire naturaliser, il ne pourra pas invoquer l'art. 6, et cela vient d'un incident remarquable des travaux préparatoires. Le représentant de la Belgique s'opposa, en effet, lors de la rédaction de l'art. 6, à ce qu'on mit sur la même ligne le domicile et l'établissement principal. Nous devons donc trancher la question d'après le texte formel de l'art. 6; le pays d'origine sera soit celui du principal établissement, soit celui de la nationalité (1).

(1) V. l'art. de M. Lallier. — Rev. gén. prop. ind., 1908, n° de juillet-août.

131. — La protection au pays d'origine doit-elle être une condition essentielle de la protection internationale ?

L'article 6 de la convention, interprété par l'art. 4 du protocole de clôture, résout bien la question de forme, pour les signes qui la constituent la marque unioniste doit satisfaire à la loi du pays d'origine, mais il reste muet sur les conditions de validité au fond. Il n'édicte, de plus, aucune règle sur les conditions à remplir pour acquérir la propriété de la marque.

C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la solution du problème.

Dans un premier système ces questions se résolvent par l'application de la loi du pays d'origine. C'est la thèse des partisans du statut personnel (1). La marque, disent-ils, lorsqu'elle a été créée, acquise et déposée dans le pays d'origine, devra être acceptée telle qu'elle dans tous les autres Etats de l'Union. La sanction pénale seule sera empruntée à la loi du pays d'importation, la contrefaçon est un délit, et tout le monde est d'accord pour respecter le principe de la territorialité des lois pénales. Ce système était du reste celui de la législation avant 1883, et il avait été adopté par la jurisprudence.

On ajoute que l'art. 6 n'est qu'une application de la théorie du statut personnel, puisqu'il vise l'enregistrement des marques telles qu'elles ont été déposées dans le pays d'origine, il faut donc l'étendre par analogie aux conditions de fond.

(1) V. Vidal-Naquet. — Rapport au Congrès de Berlin, 1904. *Ann. Assoc. int.*, 1904, p. 193 et suiv.

Aux conférences de Bruxelles de 1897 et 1900, dit-on encore, certains plénipotentiaires, en particulier le représentant de l'Autriche, voulurent abroger l'art. 6, d'autres voulaient diminuer sa portée. Ces propositions ayant été écartées, on en a conclu que les plénipotentiaires de 1897 et de 1900 étaient restés fidèles au système du statut personnel.

Ce système présente des avantages juridiques, car les tribunaux sont ainsi dispensés de résoudre une question de droit étranger pour laquelle ils auraient souvent été embarrassés. Ils n'auront désormais à juger que la régularité du dépôt en la forme, régularité qui sera attestée par le pays d'origine. Toutes les questions de validité au fond de la propriété de la marque devront être renvoyées aux tribunaux de ce pays.

Ce système présente encore, disent ses partisans, des avantages commerciaux. On ne se décide à faire enregistrer une marque à l'étranger que quand elle a déjà acquis une certaine vogue dans le pays d'origine ; or, s'il fallait soumettre une marque à la loi du pays d'importation, très souvent on serait obligé de la modifier pour la rendre conforme à la législation de ce nouveau pays.

M. Capitaine, au Congrès de Berlin (1), prétendait que cette théorie dominait la convention de 1883 et même toutes les conventions en vigueur, qu'elle était conforme à la doctrine belge et que le principe de la protection dans le pays d'origine pour s'assurer la protection dans le pays d'importation devait être maintenu.

(1) V. Rapport Albert Capitaine. — Ann. Assoc. int., 1904, p. 183.

Mais, à partir de 1900, on a admis un deuxième système d'après lequel la marque unioniste doit satisfaire à la fois à la loi du pays d'origine et à la loi du pays d'importation.

Avec ce système mixte (1), on concilie les art. 6 de la convention et 4 du protocole de clôture avec l'article 2. Les deux premiers ont pour base la théorie du statut personnel et le troisième celle du statut réel. On en conclue que si la marque unioniste doit satisfaire d'un côté pour sa validité au fond à la législation du pays d'origine, elle doit satisfaire aussi à la législation du pays d'importation.

D'après un troisième système, à tous les points de vue, la marque doit satisfaire à la loi du pays d'importation, et il est inutile qu'elle soit conforme à la législation du pays d'origine, si on n'invoque pas pour elle la teneur de l'art. 6.

Ce système est celui du statut réel de la marque. Ses bases sont établies sur l'art. 2 de la convention qui détermine les conditions d'assimilation aux nationaux. Son utilité est considérable. Il favorise le commerce d'exportation entre les États unionistes. Il est économique, car il suffit d'avoir une marque conforme à la législation du pays d'importation pour économiser un dépôt. De plus, à quoi bon se préoccuper de la législation du pays d'origine pour les marques de marchandises envoyées uniquement en pays étranger.

On tire enfin argument de l'art. 6 de la convention et de l'art. 4 du protocole de clôture ; ce n'est

(1) Il a été soutenu par M. Ch. Rosenberg, de Vienne, au Congrès de Berlin de 1904.

que quand on veut invoquer la prépondérance de la loi du pays d'origine qu'il faut avoir une marque conforme aux lois de ce pays.

M. Vidal-Naquet (1) a objecté que l'assimilation aux nationaux ne devait se produire que sous réserve de la réciprocité de traitement, sans quoi les étrangers pourraient avoir chez nous plus de droits qu'ils n'en ont chez eux, et c'est du reste conforme à la loi de 1857 et de 1873.

On peut répondre que la convention de 1883 n'exige pas la réciprocité du traitement avec la même rigueur que ces deux lois. Sans exiger pour la protection de la propriété industrielle des garanties équivalentes, nous offrons notre législation en échange de la loi étrangère. Ce système peut être très à l'avantage de certaines nations, mais il existe une certaine compensation pour les marques françaises, elles peuvent toujours bénéficier de l'art. 6.

Bien d'autres arguments ont été invoqués pour ou contre, nous ne les exposerons point ici (2).

En somme tous sont bons, et les Congrès, notamment celui de Berlin de 1904 et celui de Liège de 1905, n'ont pas tenté de savoir de quelle façon il convenait d'interpréter la question. Ils ont constaté seulement qu'il y avait divergence d'idées et qu'à l'avenir il fallait modifier la convention en ce sens.

La protection des marques étrangères ne doit pas dépendre de la protection dans le pays d'origine.

(1) Vidal-Naquet, *op. cit.*, p. 194.

(2) V. Laborde. — De la marque unioniste. Les difficultés qu'elle soulève. Les solutions et les réformes que l'on se propose. *Revue gén. prop. ind.*, n° de janvier-février 1907.

La thèse du statut personnel si bien développée par Kohler (1) est aujourd'hui très contestable, car elle méconnaît l'évolution historique qui s'est produite en matière de marques.

La marque à l'origine désignait la personne, elle a désigné ensuite l'établissement ; à l'heure actuelle, elle est surtout rattachée au produit ; dès lors, pourquoi mettre en jeu la législation du pays d'origine pour des produits qui s'en iront à l'étranger. ?

Les principes généraux qui ressortent des art. 2 et 6 de la convention sont très raisonnables. Le statut réel déterminera l'application de la règle générale, le statut personnel l'exception.

Un commerçant doit, en effet, avoir deux cordes à son arc, d'abord le traitement du national et ensuite à son choix, le traitement résultant du dépôt dans le pays d'origine (2). Malheureusement la théorie du statut personnel, beaucoup trop vieille, ne permet pas ces deux systèmes.

Tel est le système d'interprétation des articles 2 et 6 de la convention d'Union. La rédaction du nouveau texte n'est pas encore arrêtée par la commission chargée de l'élaborer, mais il est certain qu'elle s'inspirera du principe suivant qui a fait l'objet de bien des vœux : « Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union ; mais

(1) V. Journal de droit int. priv. 1887, p. 39.

(2) V. Rapport Moïse Amar. Ann. Assoc. int., 1904, p. 152. — Rapport Paul Schmid, p. 167. — Alexander Katz, p. 202. Annuaire 1905. — Rapport Georges Maillard, p. 36. — Charles Assi, p. 89. Albert Capitaine, p. 95. — J. Lallier, p. 114.

le dépôt au pays d'origine n'est pas nécessaire si la marque est conforme à la législation du pays où la protection est demandée. »

132. — M. Mesnil, au Congrès de Londres de 1898 (1), estimant que l'on pourrait croire que la marque déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt telle quelle dans les autres pays de l'Union, a voulu enlever au pays d'importation tout droit d'examen sur le caractère distinctif du signe pour lequel la protection est demandée.

Cette interprétation de l'article 6 est une des causes qui ont retardé le plus l'adhésion de certains États à la convention. Ils estiment qu'il n'est ni équitable ni juste de permettre à des étrangers l'emploi de marques qu'eux-mêmes nationaux ne pourraient pas faire enregistrer.

La pensée des auteurs de l'article 6 ressort nettement du compte rendu des procès-verbaux de la conférence de 1880 et de l'étude de M. Georges Maillard présentée au Congrès de Vienne (2).

L'idée générale que l'on peut dégager est celle-ci : Une marque pourra être protégée dans tous les États de l'Union sans se heurter aux textes restrictifs des législations étrangères concernant les signes susceptibles d'être employés comme marque (3). On avait proposé au Congrès de Vienne

(1) Ann. Ass. int., 1898. Rapport Mesnil, p. 110. — V. égal. Rapport John Cutler. Ann. 1897. Rapport Maillard de Marafy, p. 72.

(2) V. aussi Frey-Godet. Congrès de Vienne. Ann. Ass. int., 1897, p. 198.

(3) Des inconvénients à excludre de la protection de la loi une certaine catégorie des signes distinctifs, par Georges Maillard. Ann. Assoc. int., 1898.

l'addition suivante à l'art. 6: « Il appartiendra à l'autorité administrative, au cas d'examen préalable, et aux tribunaux, de trancher les questions relatives à la priorité de la marque. Mais il devront examiner la date d'appropriation et la conservation de la marque d'après la loi du pays d'origine. »

Ce système n'est pas à adopter, l'examen du pays d'importation ne doit pas porter sur la question de priorité, mais seulement sur la question de fait qui se pose partout, c'est-à-dire sur le point de savoir si ces signes ne sont pas déjà adoptés dans le pays d'importation, s'ils ne sont pas une désignation usuelle, et s'ils ne sont pas contraire à la morale ou à l'ordre public, etc.

L'interprétation du mot « telle que » ne doit en rien changer le sens de l'article 6, même dans les pays à examen préalable.

Le dernier paragraphe de cet article sert à préciser sa portée. Il dit en effet que certains dépôts pourront être refusés, ceux par exemples qui seront considérés comme contraires à la morale ou à l'ordre public. Ne semble-t-il pas en résulter que la marque peut être l'objet d'un examen valable dans le pays d'importation.

L'art. 4 du protocole de clôture réduit encore le principe de la protection, puisqu'il décide que, sauf l'exception ne concernant que la forme de la marque, chaque Etat applique sa législation intérieure.

C'est donc d'après les restrictions de ces deux articles, qu'il convient de fixer le sens des mots « telle que. »

133. — L'appréciation à laquelle est soumise la marque quand elle passe d'un pays dans un autre

est toutefois très légitime, et elle peut être rejetée avec raison dans certains cas. Cette idée doit être admise par tous les partisans de l'unification de protection des marques.

Tout d'abord les lois nouvelles sur les marques de fabrique contiennent toutes des dispositions restrictives quant à certains signes ; de plus, quand une marque sera importée, il faudra qu'elle soit distinctive comme elle l'était dans le pays d'origine ; parfois elle se heurtera à des droits préexistants, parfois elle sera trop banale. Autant de questions qu'il appartiendra aux tribunaux d'importation de régler.

L'article 6, dans son paragraphe final, apporte une dérogation au principe général de cet article : « Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public » ; l'art. 4 contient des dispositions dans le même sens : « Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considérée comme contraire à l'ordre public. »

Il est évident que ces textes ne sont pas limitatifs : la discussion sur l'emploi possible de certaines catégorie de signes est toujours permise, et ils ne préjugent en rien sur certaines décisions à intervenir.

C'est ainsi qu'un Etat pourra refuser les marques contraires aux mœurs ou révolutionnaires, les mentions séditieuses, les menaces aux souverains, etc.

Certains Etats attachent une importance capitale à leur inviolabilité, ce qui faisait dire à M. Moïse Amar : « Il est inutile de parler des marques contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, car

même les conventions internationales les excluent, et si une telle disposition expresse ne se trouvait pas dans les conventions, elle serait considérée comme sous-entendue (1). »

En résumé, il n'est pas admissible que les dispositions relatives à des intérêts d'ordre privé mettent en échec l'ordre public. La convention d'Union n'a jamais voulu prévoir ce résultat, et toutes les règles qu'elle édicte ne sont que des règles en vue de favoriser le commerce et l'industrie.

134. — La jurisprudence de certains pays a été parfois trop loin en repoussant toute marque contenant un nom géographique, ou bien celles qui contiennent en langage vulgaire la nature du produit, sous prétexte qu'elles pouvaient être prises à la lettre par un acheteur ignorant. C'est ainsi qu'en Allemagne le Patentamt a déclaré que « vin Désiles » peut vouloir dire : « vin qui vient des îles », et il en concluait qu'il n'y avait pas là une dénomination protégeable. On a refusé, en Angleterre, le mot « Solio » parce qu'il fait allusion au soleil. On a refusé également le mot « Somatose » servant à désigner une préparation digestive parce que ce mot rappelait la nature du produit destiné au corps humain ; le mot « Monobrut » pour un vin de Champagne, sous prétexte que ce mot est descriptif d'un vin très sec. On a encore refusé en Angleterre la marque « Eboline et Portland » sous prétexte que se sont des noms géographiques.

Cette interprétation de la jurisprudence anglaise a causé quelque étonnement parmi les Etats unio-

(1) Rapport au Congrès de Londres. Ann. Assoc. int., 1898, p. 134.

nistes et elle a été vivement critiquée au Congrès de Londres, notamment par M. J. Cutler et M. Frey-Godet (1).

Un État désireux de ramener le plus possible l'application de la convention dans les limites de sa législation ne devrait pas comprendre l'expression « termes descriptifs du produit » comme contraire à l'ordre public. Cet état de choses semble aboutir à l'impuissance de l'art. 6, à arriver à l'unification à laquelle vise la convention. Aussi devons-nous souhaiter l'unification des textes de lois des divers pays en ce qui concerne les signes à admettre comme marque. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, que chaque Etat fasse preuve de bonne volonté ; pourquoi, en effet, adhérer à la convention, si ce n'est pas pour maintenir des règles égales dans les limites extrêmes où elles ne choquent pas la loi nationale.

M. Cutler avait proposé bien des remèdes, entre autres celui de donner une définition internationale de la marque. Il est bien permis de douter de l'effet qui serait produit, même si la jurisprudence faisait preuve d'impartialité, lorsqu'il s'agirait de s'entendre sur les caractères à exiger de la marque.

La première réforme à réaliser est de réduire à un strict minimum les différences qui séparent les lois intérieures, et l'unification se fera d'elle-même, car on ne l'imposera pas. L'article 6, modifié dans les conditions que nous avons indiquées, arrivera à être une loi commune. Le régime le plus favorable finit toujours par être applicable à tous, surtout

(1) V. Ann. Assoc. int., 1898, p. 116 et 151.

dans le cas qui nous occupe, car on ne peut rester longtemps avec une législation où un sort meilleur est réservé aux étrangers.

La convention d'Union a déjà fait sentir son avantage sur ce point et beaucoup de pays ont modifié leur législation sur les marques de la façon la plus libérale. En Angleterre même, pays qui a le plus résisté à admettre certains signes, la jurisprudence ne montre plus la même rigueur. La Chambre des Lords a décidé que le mot « Solio » comme marque photographique devait être considéré comme un mot inventé et par suite pouvait servir de marque.

Le bureau des brevets, à la suite de cette décision, a modifié sa pratique administrative, et M. Moulton a déposé un Bill à la Chambre des communes pour achever le mouvement en ce sens.

En somme, l'évolution s'accroît et semble prédire pour un avenir qui n'est peut-être pas lointain une unification en matière des signes à adopter.

135. — L'art. 7 de la convention, qui est un des avantages constitué par le minimum de garantie, est un effet de la doctrine et de la jurisprudence française. Il proclame l'indépendance de la validité de la marque par rapport au produit : « La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt des marques. »

Cette disposition vise les marques destinées à des produits dont la vente n'est licite qu'après autorisation. Si par exemple l'on a créé une marque pour un produit pharmaceutique, en France, où la loi le permet, et qu'on veuille le faire enregistrer dans un

pays qui n'admet pas la marque pharmaceutique, aucune atteinte, grâce à ce minimum de garantie, ne pourra être portée à la propriété de cette marque. Pour pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions de l'art. 7 une seule condition suffira : c'est l'aptitude générale à profiter de la convention de 1883, c'est-à-dire être national ou ressortissant d'un État de l'Union. Cet article présente une utilité pratique réelle.

SECTION IV

Du droit de priorité

136. — Lorsque le propriétaire d'une marque en effectuait le dépôt dans son pays, il n'était point rare de voir les concurrents étrangers s'emparer du signe déposé, surtout s'il avait acquis une grande notoriété, et le faire enregistrer chez eux. Le résultat était le suivant : lorsque le titulaire du signe voulait étendre son commerce à l'étranger, il se heurtait à un enregistrement. Le traité de commerce franco-prussien du 2 août 1862, art. 28 tentait d'apporter un remède à cet état de choses. Il tolérait les deux marques. « Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi dans un des deux pays des marques de fabrique de l'autre, lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou autrement, dans le pays d'importation. »

Il fallait trouver mieux, aussi rechercha-t-on le moyen d'effectuer le même jour un dépôt qui soit valable pour plusieurs pays le même jour (1). Au Congrès de Paris on fit le vœu suivant : « Il est à désirer que le dépôt des demandes de brevets, de marques, de dessins et de modèles puisse s'effectuer simultanément à l'autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères. » Mais on abandonna ce système qui aurait occasionné trop de frais pour se rattacher à la fixation d'un délai de priorité qui fut consacré par l'art. 4. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt... d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des États contractants jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. » La marque jouira donc d'un privilège pendant un certain laps de temps, avantage très considérable qui lui permettra de primer tous les actes accomplis par les tiers durant ce délai. Pendant la durée du privilège, la marque qui a fait l'objet d'un dépôt régulier ne tombera pas dans le domaine public. Le dépôt par les tiers n'aura aucun effet, pas plus que l'usage ; la situation du propriétaire primitif demeurera intacte. A l'expiration de la durée du privilège, si le titulaire a été négligent et ne s'est pas assuré une protection durable, ils reprendront l'exercice de leur droit.

(1) V. De l'application pratique du droit de priorité dans le domaine de la convention d'Union, par Maximilien Mintz. *Ann. Ass. int.*, 1903, p. 74. — V. égal. Rapport J. Ephraïm, p. 86. — Congrès de Paris, 1900, Rapport Darras. *Ann. Ass. int.*, 1900, p. 86.

137. — Il importe de préciser le sens des mots « sous réserve du droit des tiers ». C'est à la requête du délégué des Pays-Bas, M. Van der Loeff que furent introduits ces mots. Ce texte a été l'objet des interprétations les plus étranges. On a soutenu que ces termes protégeaient seulement les dépositaires dans les pays à examen préalable qui devaient toujours demeurer restreints à ce dernier. On a soutenu que si les tiers s'étaient livrés à la contre-façon de la marque dans l'intervalle du dépôt à l'étranger et du dépôt dans leur propre pays, cette disposition de l'art 4 avait pour but de les soustraire à toute poursuite.

Ces interprétations sont fausses et inutiles, et rien dans les travaux préparatoires ne les laisse prévoir. Le texte vise l'hypothèse où le titulaire d'une marque étrangère voulant déposer sa marque dans un des pays de l'Union et invoquant pour cela le droit de priorité se heurtera à une marque appropriée légitimement avant son premier dépôt (1).

Il semble au premier abord qu'il y ait divergence d'idée entre les deux premiers paragraphes de l'art. 4, cela provient de ce que le § 2 fut ajouté plus tard sur la proposition de M. Demeur, et l'on ne s'aperçut point qu'il y aurait double emploi. Néanmoins la Conférence de Bruxelles et le Congrès de Vienne ont maintenu « la réserve du droit des tiers » bien qu'elle ait été vivement attaquée. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur la portée de ces mots ; on a bien voulu viser le cas où la marque pour laquelle on invoquera le délai de priorité se

(1) V. dans la Prop. ind. de 1897, p. 105, l'article de M. Pilenco.

trouvera en présence d'une marque déjà acquise. C'est le seul sens qui soit rationnel. Le délai de priorité ne peut enlever des droits acquis.

138. — Quelle sera la durée du délai de priorité ? On avait proposé d'abord une durée de trois mois pour les marques et une durée de six mois pour les brevets. Cette inégalité de traitement fut admise, et elle se justifie assez bien. Il faut considérer que les formalités pour l'obtention d'un brevet sont plus compliquées que celles exigées pour l'enregistrement d'une marque, que le temps qui s'écoulera avant l'admission d'une demande de brevet et celui du dépôt d'une marque sera beaucoup plus considérable et par suite on sera moins vite renseigné.

La convention accorda un délai supplémentaire d'un mois quand la demande était faite par un pays d'outre-mer, d'où difficultés d'interprétation de ce mot. Le texte, en effet, est muet à ce sujet.

A Madrid en 1886 et à Rome en 1890, on dit que pouvaient seuls être considérés comme pays d'outre-mer les pays extra-européens qui n'étaient pas riverains de la Méditerranée. Ces conférences ne furent pas ratifiées ; il fallait prendre dès lors le texte à la lettre et dire que tout pays d'outre-mer était tout pays en dehors du continent (1).

Cette distinction de deux catégories de pays devait aboutir à une flagrante injustice. Le régime différent auquel certains pays étaient soumis ne pouvait guère se justifier. A la conférence de Madrid de 1890, un courant d'hostilité se fit déjà sentir, et aux Congrès

(1) V. Vidal-Naquet, p. 247. Pelletier et Vidal-Naquet, n° 63. Pouillet et Plé, n° 87.

suivants, à Vienne en 1897, à Londres en 1898, et à Paris en 1900 on demanda sa suppression. A la deuxième Conférence de Bruxelles on répondit à ces désirs et l'on établit l'unification en adoptant le délai maximum de quatre mois.

139. — On a soutenu que les tiers pouvaient invoquer comme moyen de défense contre le titulaire d'une marque étrangère qui veut en effectuer le dépôt, l'exception de possession personnelle antérieure (1).

Un pareil système ne peut que se baser sur l'équité, mais il est difficilement soutenable, car alors à quoi bon avoir créé un délai de priorité? Les efforts de la convention seraient vains. Nous ne saurions admettre dans ce cas une sorte d'usufruitier à côté du véritable propriétaire, un tel démembrement est inadmissible.

En somme, sous le régime de la convention, l'usage qu'en fera un tiers de la marque, pendant le délai de priorité dans un pays étranger, sera dans la majorité des cas non une coïncidence due au hasard, mais une manœuvre déloyale qui doit être réprimée.

Un tel état de choses constitue un empêchement sur les droits du véritable titulaire, empiètement qui doit être l'objet de poursuites. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de faits qui se sont produits après le dépôt, il n'y a pas de doute dans ce cas. Nous devons supposer que les faits délictueux se sont produits après l'ouverture du délai de priorité et antérieurement au dépôt.

(1) Le droit de propriété et le droit de possession personnelle. Rapport au Congrès d'Amsterdam, par E. Kloeppel. Ann. Assoc. int., 1903, p. 80.

La jurisprudence estime qu'il y a alors délit de contrefaçon et que l'on peut intenter des poursuites par la voie correctionnelle (1).

140. — Contre les faits antérieurs au dépôt, l'action civile demeurera ouverte et la doctrine s'est rangée à cette opinion (2). En ce qui concerne la France, elle est d'une parfaite exactitude. L'article 1382 trouvera son application toutes les fois qu'il y aura un dommage commis. Un tiers qui aura fait usage d'une marque pendant le délai de priorité pourra être appelé à réparer le préjudice causé au véritable titulaire, et nous devons noter que beaucoup de pays ont une disposition analogue à l'art. 1382.

L'art. 4 est un excellent moyen de protection dans les Etats d'Union contre les empiètements des tiers contre le droit du titulaire d'une marque.

Mais que faut-il décider, si ce dernier, à l'expiration du délai, n'a pas déposé sa marque, au cas où il voudrait la déposer? S'il a la chance de ne rencontrer ni dépôt, ni usage antérieur, le dépôt aura plein effet; dans le cas contraire, se trouvera-t-il déchu de tout droit? L'affirmative a été soutenue. On a pris à la lettre le texte de l'art. 4 et l'on a dit : Si le dépôt de la marque a pour but de périmér les faits des tiers accomplis dans un délai de 1 à 4 mois, il en résulte immédiatement qu'à l'expiration de ce délai ils sont déchus de tous droits, les faits des tiers primeront le dépôt.

(1) Lille, 15 décembre 1890, jugement confirmé par arrêt de Douai du 12 mai 1891. *Annales*, 1894, p. 297, et *Journal de droit int. privé*, 1893, p. 883.

(2) Vidal-Naquet, n° 186. Pouillet et Plé, nos 43-44. Pelletier et Vidal-Naquet, n° 160.

D'après cette théorie, on supposerait que la convention admet le dépôt attributif, puisque toute protection est subordonnée au dépôt, il faudrait par suite admettre deux sortes de dépôt. En France, par exemple, où le dépôt est déclaratif, la protection d'une marque étrangère ne s'effectuera qu'à partir de l'enregistrement, il y aurait donc un dépôt déclaratif pour les nationaux et un dépôt attributif pour les étrangers. Cette situation est étrange et elle le serait bien plus au cas de conflit entre un étranger unioniste et un Français. Le droit de l'un sera basé sur l'antériorité d'usage, celui de l'autre sur la priorité de dépôt. Nous ne pouvons admettre cette façon de voir qui méconnaît l'esprit de la convention ? Cette dernière a voulu autant que possible assimiler les étrangers aux nationaux. Un tel système s'éloignerait singulièrement de ce but, puisqu'il traiterait moins bien un étranger ordinaire qui invoquerait le droit commun, qu'un ressortissant de l'Union.

En résumé, les rédacteurs de l'art. 4 se sont préoccupés seulement de protéger le titulaire d'une marque déposée dans le pays d'origine contre les agissements déloyaux de concurrents étrangers. Un délai de 4 mois est organisé pour cette protection ; à l'expiration de ce délai, le bénéfice disparaît, le droit commun, qui faisait place à une fiction, reparaitra. Si le dépôt est attributif, le propriétaire sera considéré comme le premier déposant ; s'il est déclaratif, il faudra se baser sur l'antériorité du fait d'usage. C'est du reste en ce sens qu'avaient conclu

le Tribunal de Lille et la Cour de Douai. Le ministère public avait été en sens contraire (1).

On a reproché au délai de priorité de n'être qu'une mesure inefficace. En effet, du jour où la marque est déposée pour la première fois dans le pays d'origine et celui où les produits se répandent au dehors, plus de 4 mois se sont écoulés ; dès lors, des concurrents de mauvaise foi peuvent se l'approprier. M. Maillard de Marafy avait proposé que tout dépôt frauduleux serait nul de plein droit. Certes, il y aurait là un progrès, mais, tel qu'il est, nous croyons que l'art. 4 présente d'excellents avantages (2). Au reste actuellement il y a tendance à un dépôt unique fondant le droit pour tous, surtout du jour où tous les Etats auront adhéré. L'organisation de l'enregistrement international à Berne rend déjà inutile le délai de priorité pour les marques.

(1) V. Revue pratique de droit intern. privé, 1890-1891, p. 266. Conclusions de M. le substitut Guillemin.

(2) Aucune formalité n'est exigée pour obtenir le bénéfice du délai de priorité, ce n'est qu'un pur effet de dates. On devrait cependant, croyons-nous, réglementer le point de départ.

CHAPITRE III

DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

141. — L'organisation par la convention d'Union d'un délai de priorité était la réalisation d'un progrès considérable en matière de protection de marques, mais il y avait à faire mieux encore. Le commerçant ou l'industriel qui fabriquaient pour l'exportation et dont le commerce ne se réduisait pas à une nation étaient obligés de faire un dépôt dans chaque pays où pénétrait leur marque. Une grande perte de temps et des dépenses considérables en étaient le résultat. A ce système de dépôts multiples, il fallait substituer un régime plus simple et tendant à l'unification. Le principe d'un enregistrement unique avait été déjà prévu en 1878 et à Rome en 1886. En 1889, cette idée fut reprise et acceptée enfin à la Conférence de Madrid. Elle fit l'objet du deuxième arrangement signé le 14 avril 1894 et modifié par l'acte de Bruxelles de 1900.

L'enregistrement international est l'œuvre des Unions restreintes. Ces Unions sont légales, puisque l'art. 15 de la convention autorise les Unions dans l'Union et elles consistent à réunir des pays qui

s'accordent des avantages plus grands que ceux que consentait déjà la convention.

Le but en est excellent, parce qu'elles peuvent entraîner des Etats réfractaires à entrer dans l'Union.

Il faut espérer qu'elles se fondront dans la convention elle-même, sans quoi elles deviendraient dangereuses et iraient à l'encontre de l'unification. La convention doit devenir la loi commune. Comme le dit M. Vidal-Naquet, les Unions restreintes ne doivent que perfectionner l'Union, en vue d'uniformiser les lois qui régissent la propriété industrielle, mais l'idéal serait que cette dernière les englobât.

142. — L'art. 1^{er} du deuxième arrangement de Madrid dispose : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer dans tous les autres Etats la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international à Berne, fait par l'entremise de l'administration du dit pays d'origine. »

Il faut donc, pour obtenir la protection dans les autres pays de l'Union par un seul enregistrement, que la marque ait été déposée dans le pays d'origine. La durée de protection est uniforme, elle est de vingt ans pour tous les pays, mais l'enregistrement international n'est pas obligatoire. Une entière liberté est laissée aux déposants de marques, et ils peuvent conserver l'ancien système, c'est-à-dire déposer leur marque dans chaque Etat où ils veulent qu'elle soit protégée. Il peut y avoir avantage au cas où l'importation se fera dans un seul pays.

143. — Le bureau international qui est situé à Berne joue à la fois un rôle d'intermédiaire, puisque c'est lui qui reçoit les marques des administrations nationales pour les communiquer aux autres administrations, et un rôle actif et direct. En effet, il enregistre les marques sur un registre spécial et fait connaître l'enregistrement et tous les renseignements relatifs à la marque aux divers Etats de l'Union et il leur donne enfin la publicité nécessaire. Cette publicité est faite tous les mois dans un supplément au journal *La Propriété industrielle de Berne*.

Le Bureau se tient à la disposition de tous les intéressés pour tous les renseignements qui lui sont demandés. Il notifie aux Etats adhérents tous les changements qui ont pu subvenir dans la propriété de la marque, les annulations, radiations, transmissions, renonciations, après que le pays d'origine les lui a fait connaître. Il ne fait en cela que se conformer aux dispositions de l'art. 9 : « L'administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque. Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations contractantes, et les publiera aussitôt dans son journal. »

Avant l'adoption de l'art. 5 *bis*, le Bureau délivrait des certificats d'enregistrement aux intéressés seuls et à titre gracieux ; aujourd'hui, il doit renseigner tous les tiers qui demandent des extraits des registres.

144. — Comment l'enregistrement international

s'opère-t-il, comment adresse-t-on la demande, et sous quelle forme la marque est-elle déposée ?

La Suisse avait proposé que l'intéressé accomplit lui-même les formalités nécessaires ; l'Italie, au contraire, émettait le vœu que ce soit l'administration du pays d'origine qui les remplisse ; il y aurait, soutenait son représentant, une transmission beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre que si elle était faite par un simple particulier. Ces considérations ont amené à ratifier le projet italien.

L'enregistrement doit être en quelque sorte le prolongement et l'extension de l'enregistrement national, la marque sera transmise par l'administration du pays d'origine et devra être enregistrée telle quelle par le bureau international. On voit tout de suite que les formalités à remplir sont peu nombreuses et reposent sur des idées les plus élémentaires. L'opération à accomplir est la même que celle qui s'imposerait dans un autre pays de l'Union, mais les avantages sont bien différents, puisque d'un seul coup on réalise l'unité de marque, l'unité de dépôt, l'unité de taxe et l'unité de protection.

L'art. 3 laisse le libre choix à l'intéressé pour la forme que doit revêtir la marque. Cette forme doit consister en un dessin ou une description en langue française. « Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant. »

C'est à la demande des Pays-Bas qu'on avait introduit cette dernière disposition qui n'est pas sans inconvénients. Il est de toute évidence que la com-

paraison est plus difficile : un simple coup d'œil peut suffire quand il s'agit d'une reproduction lithographique, tandis que dans le second cas il demeurera toujours quelque chose d'imprécis. L'unique emploi de la langue française constituait encore une grosse difficulté, car dans le cas où une traduction exacte est nécessaire on trouvera difficilement des termes qui rendent cette dernière fidèlement.

Enfin il est très probable que les tribunaux se seraient montrés beaucoup plus favorables pour les marques reproduites graphiquement. La porte était ainsi ouverte à l'arbitraire.

D'après Frey-Godet (1), on n'usa pas de la faculté de déposer une description au lieu d'un dessin, et la Conférence de Bruxelles la fit disparaître du texte sauf dans le cas spécial de l'adoption d'une marque en couleur et concurremment avec le dessin.

145. — La question de la taxe à percevoir souleva encore des difficultés. Il fallait tout d'abord couvrir les frais du Bureau international et ensuite ceux des divers États dont certains retiraient un bénéfice de l'enregistrement des marques étrangères. Il fallait donc trouver un système permettant de concilier les intérêts, du Bureau, les intérêts des États et enfin les intérêts des déposants. La Suisse avait proposé que le montant de la taxe fût fixé par chaque État. A la fin de chaque année, ils feraient deux parts des bénéfices réalisés : l'une, en rapport avec le nombre de marques déposées, servirait à couvrir sa part de dépenses dans les frais du Bureau international ;

(1) Rapport sur l'enregistrement international des marques au Congrès de Londres de 1898. Ann. Ass. int., 1898, p. 46.

l'autre servirait à compenser, dans la mesure du possible, la perte occasionnée par le nombre de marques étrangères qui seraient enregistrées en moins (1).

Ce système, bien qu'ingénieux ne pouvait être adopté. En effet, les pays exportateurs, qui auparavant recevaient une très petite quantité de marques étrangères à l'enregistrement, verraient un revirement se produire, ils enregistreraient un grand nombre de marques et réaliseraient ainsi un trop gros bénéfice. L'inverse se produirait pour les pays importateurs.

Pour porter le moins possible atteinte aux situations acquises, et pour que les avantages et les pertes fussent à peu près identiques chez tous les États, les Pays-Bas proposèrent d'ajouter à la taxe libre une deuxième taxe uniforme de 200 fr. qui servirait pour ainsi dire de régulateur. Le Bureau de Berne commencerait par payer les frais d'administration et le restant divisé en portions égales serait distribué aux États. De la sorte les États moins favorisés que les autres obtiendraient aussi une compensation, puisque un peu du bénéfice des privilégiés leur parviendrait.

Ce système fut adopté, mais on réduisait la taxe générale à 100 fr. Le Bureau de Berne en 1897 constatait qu'il avait des excédents de recettes « qui, répartis entre les États contractants, compenserait largement pour eux la perte qui résultait de la substitution du système de l'enregistrement unique à celui des enregistrements nationaux multiples. »

(1) V. Prop. ind., 1890, p. 77.

M. Georges Maillard au Congrès de Vienne émettait le vœu que l'émolument international prévu par l'art. 8 de l'arrangement de Madrid fût réduit le plus possible et le Congrès vota une résolution dans ce sens qui avait été certainement inspirée par le Bureau de Berne lui-même qui avait signalé l'utilité de diminuer pour les déposants les frais de l'enregistrement international (1).

La Conférence de Bruxelles consacra le vœu du Congrès de Vienne par une addition à l'art. 8; elle décida qu'au cas où une même personne déposerait plusieurs marques à la fois, le Bureau percevrait 100 fr. pour la première et 50 fr. pour chacune des autres.

146. — La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces qui sont énumérées par l'art. 2 du règlement. Ce sont, une demande d'enregistrement en double exemplaire portant une représentation typographique de la marque et indiquant: 1° le nom et l'adresse du propriétaire; 2° les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 3° la date de l'enregistrement dans le pays d'origine; 4° le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine; 5° un cliché de la marque pour la reproduction typographique à faire dans la publication qui en sera faite par le Bureau international. Le cliché ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur, et il doit reproduire la marque de telle façon que tous les détails en ressortent visiblement; 6° si un des éléments dis-

(1) V. Ann. Ass. int., t. 1, p. 154 et suiv.

inctifs de la marque consiste dans sa couleur, il devra être joint trente exemplaires d'une reproduction en couleur de ladite marque; 7° on doit joindre enfin aux pièces un mandat-poste de 100 fr. qui est le montant de l'enregistrement international (1).

147.— Le Bureau de Berne avait fait la proposition suivante : « Il est à désirer qu'une classification officielle des produits soit établie et que les déposants indiquent la classe ou les classes de marchandises pour lesquelles la marque est déposée », et dans ce but il avait dressé une classification des produits. Cette mesure devait avoir pour résultat de faciliter les recherches dans le registre international, et de plus elle devait entraîner l'adhésion de l'Angleterre à l'arrangement de Madrid.

Il est à considérer toutefois que beaucoup d'Etats n'ont pas l'enregistrement par classes. Il est assez difficile, en outre, pour les déposants de fournir des indications correspondant exactement à la délimitation des classes, d'autant plus que ces classes sont très difficiles à établir, et ne seront jamais complètes.

Avant d'admettre le projet de Berne, il faudrait que chaque Etat fit une classification officielle des

(1) En France, le décret du 25 avril 1893, art. 1^{er} dispose : Le déposant doit verser à Paris à la caisse du receveur central de la Seine et dans les départements aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers, une somme de 25 francs, en adressant le récépissé au ministre du Commerce avec les pièces suivantes : 1° une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque au Bureau international; 2° trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé, par application de l'art. 3 du décret du 27 février 1891; 3° un cliché typographique de la marque; 4° un mandat postal de 100 fr. au nom du Bureau international; 5° une procuration spéciale dûment enregistrée si la demande d'enregistrement est faite par un fondé pouvoirs.

marchandises rigoureusement exacte; les déposants indiqueraient alors la classe ou les classes de marchandises, mais ne serait-ce pas créer de nouvelles difficultés? La délégation française le crut, puisqu'elle s'opposa à la proposition. M. Maillard de Marafy s'exprimait ainsi : « Il ressort de l'organisation des classes telle qu'elle existe en Angleterre par exemple, et le système ne saurait guère fonctionner autrement dans n'importe quel autre pays, que des produits ne se faisant nullement concurrence se trouvent forcément compris dans la même classe. Il en résulte qu'un industriel dont la marque est déjà enregistrée peut exclure du bénéfice de l'enregistrement une autre marque, ne pouvant, en fait, nuire en aucune manière à ses intérêts (1). » De plus, cette réglementation paraît être incompatible avec l'existence de la marque de commerce, destinée en général à protéger un nombre illimité de produits.

Malgré les attaques dont elle fut l'objet, le Congrès se prononça en sa faveur, mais la classification n'a pas encore reçu de sanction pratique; il appartient à l'expérience de nous dire si elle sera une source de vexation et d'abus criants.

148. — A la réception des pièces que nous avons indiquées, le Bureau de Berne procède à l'enregistrement auquel il donne la publicité voulue. L'art. 3 du règlement nous dit que la marque doit être inscrite sur un registre spécial qui indiquera : 1^o la date de l'enregistrement international ; 2^o la date de la notification à faire aux administrations contrac-

(1) Ann. Ass. int., 1897, p. 494. V. aussi Rapport Frey-Godel. Ann. 1898, p. 40. Ann. 1904. Rapport Léon Poinsard.

tantes ; 3° le numéro d'ordre de la marque ; 4° le nom et l'adresse du propriétaire ; 5° les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée ; 6° le pays d'origine de la marque ; 7° la date et le numéro d'ordre d'enregistrement dans le pays d'origine.

Toutes les fois que la marque subira des modifications apportant un changement à sa condition juridique, on les inscrira sur ce même registre.

L'enregistrement s'effectue dès le jour de réception des pièces.

Une mesure importante, réglée par le Bureau de Berne, est la publicité que l'on donne à l'enregistrement, afin que tous les pays de l'Union en aient connaissance.

Les mesures de publicité sont doubles. Le Bureau tout d'abord fait une notification directe aux administrations nationales, et leur envoie la reproduction typographique de la marque, ainsi qu'une mention inscrite sur le registre des marques. Ensuite, tous les mois, le Bureau organise une vaste publicité par un supplément au journal *La propriété industrielle*, connu de tout le monde, qui contient un fac-similé de toutes les marques qui ont été enregistrées. On adresse gratuitement aux administrations de chaque pays contractant, le nombre d'exemplaires qu'elles désirent, et, à la fin de chaque année, le Bureau international fait paraître un répertoire où sont indiqués, par Etat, les noms des propriétaires de marques. Le règlement ne prévoit pas de délai pour la publication et la notification, mais on s'accorde à reconnaître que les formalités nécessaires doivent être faites avant que le délai de priorité ait expiré.

149. — Il ne faudrait pas aller jusqu'à croire

que la protection de la marque résulte directement de la notification de l'enregistrement aux pays contractants. L'art. 5 du deuxième arrangement de Madrid s'y oppose : « Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'art. 3. La dite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée. »

Les délégués français firent entendre que cette règle pouvait porter atteinte au principe du minimum de garantie, art. 6 de la convention, qui protège les marques telles qu'elles ont été déposées dans le pays d'origine. Ces craintes étaient certainement fondées, car on précisa la faculté de refus.

Dans le protocole de clôture, interprétant l'art. 5 de l'arrangement, on décida que ce dernier ne devait porter aucune atteinte aux dispositions de l'art. 6 de la convention et de l'art. 4 du protocole de clôture qui l'accompagne.

Certes, il est des marques qui peuvent violer la morale et l'ordre public, mais ce sont les seules où le refus est compatible avec les dispositions de la convention. Cette dernière ne favorise point l'examen préalable, la preuve en est qu'à la Conférence

de Bruxelles, on a remplacé le mot « droit » par le mot « faculté », « les administrations auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire », et l'art. 15 de la convention de 1883 stipulait que les hautes parties contractantes pouvaient bien conclure des arrangements particuliers, mais s'engageaient à ne point contrevenir aux dispositions de la convention.

Donc, il ne doit pas y avoir de difficulté d'interprétation, et il faut décider que la marque ne pourra être refusée par le seul fait de sa configuration extérieure, ce qui revient à dire qu'une prohibition particulière ne pourra être un motif de refus.

Quand un des pays contractants aura des motifs de refus, il devra faire connaître ces derniers au Bureau de Berne, qui à son tour fera sans délai les formalités nécessaires pour faire connaître cette décision à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. S'il juge le recours nécessaire, il le fera par les mêmes moyens que si sa marque avait été directement déposée par lui dans le pays où on lui refuse la protection.

A Madrid, on n'avait pas prévu de quelle façon ce refus serait rédigé. Pour plus d'uniformité, on décida à Bruxelles, par une disposition additionnelle, que les motifs du refus devraient être indiqués. Cette disposition est utile pour le titulaire de la marque qui peut immédiatement user des voies de recours ordinaires.

150. — M. Smith van Oyen s'est déclaré choqué de la situation équivoque qui peut résulter de l'enregistrement international des marques par des

unionistes ayant déjà fait l'enregistrement dans leur pays d'origine. En effet, si l'on tient compte de ce que le Bureau de Berne enregistre tous les signes comme marque et que chaque pays a dans une certaine mesure la faculté de refus, il peut très bien arriver que deux unionistes par exemple fassent enregistrer leur marque et qu'au moment de la notification par le Bureau certains Etats l'admettent alors que d'autres la refuseront. M. Van Oyen en conclut que cette différence d'appréciation va à l'encontre du but poursuivi qui est d'unifier. Selon lui, il importe de créer un collège d'appel international qui aurait à décider des refus de protection, et dont les décisions seraient exécutoires dans tous les Etats contractants (1).

La création d'un collège, semble-t-il, n'est pas nécessaire. Tout d'abord il nécessiterait des frais considérables, et puis la nomination des membres créerait des difficultés et porterait atteinte à l'autonomie judiciaire et administrative des Etats.

Actuellement il faut savoir se contenter des textes en vigueur, et d'après lesquels les administrations nationales ne peuvent refuser certains signes qu'au cas où ce refus est compatible avec les dispositions de la Convention.

L'unification se fera d'elle-même, elle sera le résultat d'une évolution lente et qu'on ne doit pas forcer. On devrait toutefois favoriser dans les conflits l'arbitrage du Bureau de Berne. Pourquoi, en effet, ne pas avoir recours à l'administration centrale? Ce serait

(1) V. Prop. ind., 1893, p. 70, et Teule, Thèse, Montpellier, 1905, n° 60.

un excellent moyen de trancher facilement de nombreuses difficultés.

151. — Quels sont les effets de l'enregistrement international ?

La marque sera protégée dans tous les pays de l'Union, comme si le titulaire l'avait déposée directement dans chacun d'eux. L'art. 4 dispose : « A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chaque État contractant sera la même que si la marque avait été directement déposée. »

Quant à l'article 6, il détermine la durée de la protection : « La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine. »

Il n'y a pas à s'occuper des délais nationaux, qui présentent l'inconvénient de l'inégalité, ils seront absorbés par l'enregistrement unique. A l'expiration du délai de vingt ans, la protection ne cessera pas, il suffira de faire un renouvellement (1). Le Bureau de Berne prévient les intéressés six mois avant l'expiration du terme, un avis officieux est adressé et au pays d'origine et au titulaire de la marque.

L'art. 8 du règlement détermine les formalités pour obtenir le renouvellement. Elles sont les mêmes que si l'on voulait obtenir un enregistrement nouveau, sauf qu'on n'enverra pas de cliché.

(1) Art. 7. « L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1^{er} et 3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. »

L'enregistrement international produit ses effets pendant vingt ans et pourra être toujours renouvelé, mais la protection cessera dans tous les pays d'importation lorsqu'elle cessera dans le pays où elle a pris naissance. Le terme de la protection peut arriver sans renouvellement du dépôt, la marque peut aussi être radiée, enfin elle peut être transmise au ressortissant d'un État qui n'adhère pas à l'Union ; dans tous ces cas, la protection de la convention n'est plus assurée.

Si celui qui dépose la marque est de nationalité française, les effets de l'enregistrement ne peuvent durer plus de quinze ans. Libre à lui de prolonger la protection internationale en accomplissant les formalités du renouvellement. Si un retard est apporté dans le renouvellement du dépôt au pays d'origine, faut-il conclure que la propriété de la marque est perdue? Non, elle est temporairement privée de la protection, mais il suffit de la déposer à nouveau pour que la protection internationale produise encore ses effets.

Si la marque est radiée dans le pays d'origine après avoir été enregistrée au Bureau de Berne, il est de toute évidence que la nullité du premier dépôt entraîne la nullité du second. La nullité d'une marque ne saurait être limitée à un seul pays, ce serait contraire à l'article 6. C'est du reste ce qu'ont décidé le Tribunal de Lauzanne et le Tribunal de commerce de Zurich (1).

C'est là une application de la théorie du statut

(1) V. Prop. ind., 1899, p. 62. — V. égal. même année, p. 61. La radiation de la marque « Corona ducal ».

personnel, à laquelle est à peu près toujours soumise la marque internationale. On sait que la marque unioniste obéit à une règle contraire, et qu'il faut adopter le principe de l'indépendance des dépôts. En effet, la marque dans le pays d'origine et dans le pays d'importation ayant une existence séparée, et étant soumise à des législations différentes, on doit décider qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre.

La clientèle des deux marques est différente, et si l'on abandonne la marque pour le commerce en France, par exemple, on peut très bien conserver celle qui servira exclusivement au commerce d'importation (1).

Le paragraphe 3 de l'article 9 *bis* exclut enfin les marques transmises à un État non adhérent de la protection internationale : « Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires ne sera enregistrée. »

Le texte est formel. Cette solution s'explique parce qu'il fallait favoriser de toute façon les adhésions à l'Union. Une semblable mesure s'imposait donc pour le système d'unification.

152. — Que faut-il décider au cas où un industriel effectue l'enregistrement international après avoir fait des dépôts séparés dans certains pays de l'Union ? L'enregistrement international ne fait-il pas double emploi avec l'enregistrement national ?

(1) D'après Teule. Thèse Montpellier, 1905, *op. citato*. La marque importée doit suivre le sort de la marque restée dans le pays d'origine, parce qu'elle n'est que son « prolongement ».

Il fallait éviter pour les tribunaux ou les administrations une pareille appréciation, car il eût pu en résulter un préjudice considérable pour le déposant.

Pour assurer le maintien et la prédominance de l'enregistrement international, l'art. 4 *bis* décide « que l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers. »

Cette dernière disposition est excellente, car elle permet au titulaire de la marque de bénéficier de la protection la meilleure, au cas où l'enregistrement international, par exemple, garantit à l'intéressé une situation plus favorable.

153. — Aux divers congrès tenus pour la protection de la propriété industrielle, on a fait ressortir les avantages de l'enregistrement international (1). Il n'impose, en effet, aux offices nationaux et aux titulaires de marques qu'une charge très réduite, grâce à l'extrême simplification des formalités. Les avantages, par contre, sont immenses ; la protection dans tous les pays adhérents est obtenue d'un seul coup. Il suffit pour son maintien de veiller à la validité du dépôt dans le pays d'origine et au Bureau de Berne.

M. Léon Poincard, dans son rapport au Congrès de Berlin, a très bien fait ressortir l'utilité de l'enregistrement international.

« L'enregistrement international des marques se

(1) Congrès de Berlin, 1904. Ann. Ass. int., p. 255. — Rapport Léon Poincard. Vienne, Annuaire 1897. — Rapport Frey-Godet, p. 195. Liège 1905. — Rapport Mintz. Annuaire, p. 126.

recommande d'une manière toute particulière à l'attention des intéressés et des gouvernements qui les représentent, et cela non seulement dans les Etats producteurs où on dépose beaucoup de marques, mais encore dans les pays d'importation où la contrefaçon se fait avec une effronterie parfois révoltante et trop souvent avec une impunité scandaleuse.

C'est assurément un devoir étroit pour les associations spéciales de vulgariser la notion de cet état de choses et de poursuivre avec activité l'extension de l'Union restreinte de Madrid.

Ce faisant, elles répondront pleinement à leur but, qui est d'assurer dans le régime international, aussi bien que dans le régime intérieur, la protection aussi complète que possible de tous les droits légitimes, pour le bénéfice commun du producteur et du consommateur et dans l'intérêt supérieur de la pure justice, qui ne connaît ni calculs étroits, ni particularisme, ni frontières (1). »

Le deuxième arrangement de Madrid a en résumé obtenu de précieux résultats. Il est arrivé à unifier la durée de la protection tout en faisant une économie de temps et d'argent (2), tout en conservant les principes fondamentaux et parfois contradictoires qui régissent les diverses législations. Aussi M. Schwartz, directeur de l'enregistrement des marques et modèles, à la Chambre de commerce et de l'industrie de Vienne, déclarait que l'Autriche devrait entrer dans l'Union, ne serait-ce que pour adhérer à l'enregistrement international.

(1) V. Ann. Ass. int., 1904, p. 257.

(2) Au point de vue de l'économie, voir le rapport de M. Vallé à la

Si l'on considère que les intérêts du commerce et de l'industrie sont en jeu, il vaudrait la peine d'aplanir les quelques difficultés soulevées et qui ne paraissent point insurmontables ; le commerce international ne ferait qu'y gagner.

Chambre des députés (annexe de la séance du 28 mai 1897, p. 3) sur la Convention du 8 juillet 1893, entre la France et Costa-Rica, au sujet de la protection réciproque des marques de fabrique.

CONCLUSION

154. — La Convention de 1883, les arrangements de Madrid et les protocoles de Bruxelles ne présentent pour les intéressés que des avantages. Nous ne pouvons toutefois aller jusqu'à dire que sur tous les points c'est un système de protection méthodique et complet. Mais néanmoins, si nous jetons un coup d'œil sur les constatations que nous avons faites, et sur l'œuvre des divers congrès, on se rend immédiatement compte de la nécessité d'y adhérer, car les avantages au sujet des marques et du nom commercial sont prédominants.

Sur certains points nous trouvons des lacunes, sur d'autres une certaine insuffisance, qui s'expliquent bien, car il faut ne point perdre de vue que la convention est basée sur des législations divergentes ; rien d'étonnant, dès lors si les principes sont parfois peu fermes.

En matière de marques, elle ne définit pas la nature des signes susceptibles d'être protégés, la protection absolue n'existe que pendant un court délai, la marque collective est peu protégée. Nous

nous bornons à constater ces lacunes, nous ne lui en faisons point une critique (1) ; la meilleure théorie présente des imperfections, et on ne peut ici que se féliciter des résultats obtenus. La Convention de 1883 ne peut pas être une loi internationale harmonieuse dans tous ses principes ; on ne peut espérer actuellement qu'une entente sur certains points. « Il ne faut pas espérer, disait M. Lyon-Caen, au Congrès de 1878, dans l'état actuel des choses, arriver à voir dans tous les pays des lois sur la propriété industrielle qui soient communes sur tous les points : c'est une utopie ; ce qu'on peut espérer seulement, c'est que les nations s'entendent pour avoir des lois communes sur les points principaux, et je crois que l'objet essentiel de ce congrès est de déterminer ces points principaux sur lesquels les nations peuvent s'entendre. »

Les législations des divers États diffèrent sur beaucoup de points, et demeurent malgré tout fidèles à leurs principes ; on ne pouvait songer de prime abord à une entente parfaite, comme unifier par exemple d'un seul coup le caractère attributif ou déclaratif du dépôt. Il fallait laisser pour le moment de côté toutes les réformes qui auraient pu être en opposition directe avec la loi intérieure. Dans le cas contraire, on n'aurait pas eu d'adhésions ; ce sera au temps de faire son œuvre.

155. — M. Bozérien appréciait ainsi l'œuvre ac-

(1) Critiques de la convention. V. *Annuaire* 1897, p. 131 et suiv. Article de M. Pouillet dans la loi du 25 août 1885. Articles de M. Couhin dans la loi des 13-14-16 décembre 1885. Articles de M. Assi et Genès. *Revue de Droit commercial, industriel et maritime*, année 1886. V. aussi Rapport du Dr Deutsch à la conférence austro-allemande.

complie : « Ce n'est que la préface d'un livre qui s'ouvre et ne sera peut-être fermé que dans de longues années. » Du reste, la convention maintient son caractère provisoire. L'art. 14 prescrit des révisions périodiques qui permettront d'ajouter les améliorations que l'on jugera désirables. Son plus grand mérite est d'avoir prévu et organisé son développement futur.

Pour faciliter le progrès, il fallait laisser aux États contractants la plus grande liberté ; aussi l'art. 15 leur réserve-t-il le droit de conclure des arrangements particuliers, à condition de ne pas contrevenir aux principes de la convention. On fait de la sorte une concession aux tendances spéciales de chaque État, ce qui peut les amener, une fois l'expérience faite, à rentrer dans une Union plus large. Les congrès annuels de l'association internationale ont obtenu jusqu'ici des résultats particulièrement efficaces ; lorsque les questions arrivent devant les conférences de révision, elles sont mûries par l'étude et la discussion, et toutes prêtes pour la solution à intervenir. De plus, elles constituent une excellente indication pour les pouvoirs publics, au cas de modifications législatives.

156. — Le docteur Deutsch fait très nettement ressortir les avantages de la convention. C'est d'abord un avantage moral, car elle proclame qu'il y a une propriété industrielle et elle fait connaître les droits d'un commerçant sur sa marque, qui sont des droits « aussi sacrés que ceux de la propriété des objets matériels ». Cette affirmation doit avoir un contre-coup sur la pratique et la jurisprudence.

La convention donne une définition excessivement

large de la propriété industrielle, elle étend sa protection aux produits de l'agriculture et aux produits minéraux livrés au commerce.

Elle oblige les États contractants à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central de publicité. Elle a institué le Bureau de Berne, centre international de renseignements ; et enfin la convention doit avoir pour résultat d'amener les divers États à modifier leur législation afin d'obtenir des avantages dans tous les États de l'Union ; ils sont ainsi amenés à faire des réformes intérieures qu'ils ne réaliseraient peut-être pas.

157. — En effet, en dehors d'elle-même, elle a déterminé un mouvement général considérable. Elle a amené beaucoup de pays à protéger la propriété industrielle en suscitant leur activité industrielle. La Serbie en 1884, le Brésil en 1887, le Pérou en 1895, la Grèce et la Bulgarie en 1893 remanient leurs lois. Il va sans dire que le même mouvement législatif se manifeste dans les États adhérents à l'Union : l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie, Costa-Rica, l'Autriche, le Salvador, le Honduras, le Mexique, modifient leur législation ou s'en donnent une nouvelle.

Mais le rôle de la convention est appelé à diminuer à mesure que son influence augmente.

Petit à petit ces États adoptant les mêmes principes, les lois des nations arrivent à s'harmoniser ; la convention ainsi interviendra bien moins. Le jour de l'unification législative, elle n'aura plus sa raison d'être. Pour le moment, grâce à sa souplesse de transformation, elle a réalisé la seule entente momentanément possible.

« Elle a résisté aux épreuves les plus minutieuses et les plus sévères, théoriquement et pratiquement elle s'est manifestée comme un bienfait pour le commerce loyal et l'industrie inventive, comme une œuvre de justice, comme un germe fécond de progrès (1). »

(1) V. dans l'Ann. Ass. int., 1897. — Les avantages généraux de l'Union, par M. Maillard, p. 126.

VU : Le Président de la Thèse,
LABORDE.

VU : Le Doyen de la Faculté de Droit,
VIGIÉ.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER :
Montpellier, le 17 mai 1909.
Le Recteur,
Ant. BENOIST.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Ancienneté de la marque de fabrique. — La marque de fabrique à Rome. — La marque de fabrique au moyen âge et sous l'ancien régime. — La marque de fabrique sous la Révolution et jusqu'aux temps modernes. — Législation antérieure à la loi du 23 juin 1857 et critique de cette législation. — Loi du 27 juillet 1824, du 23 juin 1857 et loi du 26 novembre 1873. — Nature du droit sur les marques. — Le droit sur les marques est-il un droit de propriété ? Opinion des auteurs et de la jurisprudence. — La propriété de la marque est une propriété de droit civil.

PREMIÈRE PARTIE

Droit français

CHAPITRE PREMIER

Fondation de la marque

SECTION I

*Des conditions auxquelles est soumis le droit à la marque.
Notions générales.*

Définition de la marque. **1.** — La marque doit être spéciale et nouvelle, c'est-à-dire distinctive. **2** et **3.** — Les dénominations génériques ou nécessaires ne peuvent donner un droit privatif de propriété. **4.** — Des signes qui peuvent être choisis comme consti-

tutifs de la marque d'après le système de la loi française. **5.** — Maintien du libre choix de la marque, il suffit de lui donner un caractère suffisamment original. **6.**

SECTION II

Du rôle de l'usage et du dépôt dans l'acquisition et la conservation de la marque

Des divers systèmes d'acquisition de la marque. — Système du dépôt déclaratif, du dépôt attributif et système mixte. **7.** — Des avantages et inconvénients du dépôt déclaratif et du dépôt attributif. **8 et 9.** — Comment la loi française a-t-elle été amenée à se rattacher au système du dépôt déclaratif ? **10.** — Quelles sont les conditions que doit réunir l'usage pour faire acquérir la propriété de la marque ? La priorité d'usage, l'usage public, l'usage industriel et commercial. **11.** — Le dépôt peut-il être considéré comme fait d'usage public faisant acquérir la propriété de la marque. **12.** — Que faut-il décider si le premier usage a eu lieu à l'étranger. **13.** — Des avantages du dépôt. **14.** — Le dépôt confère au titulaire de la marque le droit d'y insérer le sceau de l'État français. **15.** — Situation du titulaire de la marque antérieurement au dépôt. **16.** — Opinion des auteurs et de l'inconvénient de faire dépendre la fondation de la marque de l'invention. **17.** — Jurisprudence. **18.** — La jurisprudence n'est pas fixée sur le véritable sens du dépôt. **19.** — L'affaire du fil « au Chinois ». **20.** — Du système mixte. **21.** — Avantages et inconvénients du système. **22.** — Système proposé en 1890. **23.** — La loi de 1857 ne prévoit pas la publication des marques déposées. **24.** — Comment a-t-on comblé la lacune ? **25.** — Tendances à l'unification des législations pour l'acquisition du droit à la marque. **26.** — Projet présenté par l'office national en 1905. **27.** — De quelques modifications à apporter à la législation actuelle. **28 et 29.**

CHAPITRE II

Des personnes qui peuvent devenir titulaires d'une marque

Quelles sont les personnes qui peuvent se servir d'une marque ? **30.** — Les personnes morales peuvent-elles avoir une marque ? *Quid* d'une association religieuse ? **31.** — Peut-il exister des marques commu-

nales, régionales et nationales. — La loi de 1857 s'oppose-t-elle à leur existence ? 32. — Opinion doctrinale. 33-34. — La marque collective est-elle de création récente ? — Son examen dans les divers congrès. 35. — Des variétés de marques collectives. 36. — Un syndicat professionnel peut-il avoir une marque ? *Quid* d'une association déclarée ? 37. — Faut-il admettre la légalité des marques régionales, communales et nationales ? 38. — Difficultés d'admission que présente la marque régionale. 39. — Un Etat peut-il avoir une marque ? 40. — Utilité des marques collectives en général et causes de l'échec de la marque municipale de Lyon. 41-42. — De la marque ouvrière. — 43-45. — Du label et de la marque confédérale. — Etendue de la propriété de la marque. 46-48.

CHAPITRE III

Mutations de la propriété de la marque, et de quelques droits dont cette dernière est susceptible

Silence de la loi actuelle sur la transmission des marques. — Application du droit commun. 49. — Cession totale et cession partielle. 50. — Le cessionnaire a-t-il le droit de poursuivre les contrefaçons antérieures à la cession et celles qui sont commises en dehors de son périmètre ? 51. — Cession à titre gratuit et à titre onéreux. 52. — La marque peut-elle être cédée isolément ? Opinion des auteurs. 53. — Cessibilité absolue de la marque. 54. — Apport d'une marque dans une société. 55. — L'achat en gros d'un produit marqué autorise-t-il l'intermédiaire à reproduire la marque sur les parties détaillées du produit. 56. — En quelle forme doit se faire la cession. 56. — La marque est-elle saisissable ? 58. — Saisie du nom. 59. — Forme de la saisie. 60. — Droits dont la marque est susceptible, co-propriété, nantissement. 61-63. — La marque peut-elle s'acquérir par prescription ? Rareté des arrêts en la matière : Affaire Pelletier. 64. — Affaire du fil « au Chinois ». — Divergence d'idées entre la Cour de Paris et la Cour de cassation. — Examen de la question par MM. Thaller, Hauriou, Claro, M. le conseiller Georges Lemaire, et M. l'avocat général Feuilleux. — Fausseté du point de départ de leur thèse. Opinion de M. Bontaud. Peut-on concevoir des démembrements de la propriété industrielle qui seraient susceptibles de prescription acquisitive. — Possibilité de la prescription. — Rareté de la prescription acquisitive trentenaire. 65-68.

CHAPITRE IV

De l'extinction de la propriété des marques

Des divers modes d'extinction. — Extinction isolée. **69.** — Abandon tacite de la marque. **70.** — *Quid* au cas de non-renouvellement du dépôt. **71.** — Acquisition de la marque par le seul fait du dépôt. **72.** — *Quid* si la marque acquise par l'usage n'a pas été déposée? **73.** — L'affaire du fil « au Chinois » et la prescription extinctive. **74.** — Extinction par voie de conséquence. **75.** — Sort de la marque au cas de liquidation du fonds de commerce et au cas de dissolution de la société. **76-77.** — Si une loi attribue à l'Etat un monopole supprimant ainsi une industrie, que deviendra la marque à la suite de la fermeture de l'établissement? Solution adoptée lors de la promulgation de la loi du 2 août 1872. **78.** — Ne conviendrait-il pas d'apporter la même solution au sujet de la Grande Chartreuse? **79.**

CHAPITRE V

Le projet de loi du 28 janvier 1907 portant modification de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.

Nécessité d'une nouvelle loi sur les marques. **80.** — Des signes que l'on peut employer. **81.** — La marque est facultative. — Marques de fabrique et de commerce; faut-il les distinguer par un signe matériel. **82.** — Conditions d'appropriation de la marque. — Entière liberté sur le choix de la marque. — Il suffit qu'elle soit distinctive. **83.** — Restrictions. **84.** — Le projet adopte les marques collectives. **85.** — Acquisition de la propriété de la marque et adoption du système mixte. **86-87.** — Des caractères du dépôt. **88.** — L'alinéa 4 de l'article 2. **89.** — Déchéance du déposant pour non-usage de la marque. **90.** — Les marques peuvent faire l'objet de mutations, soit à titre principal, soit à titre d'accessoire du fonds de commerce. **91.** — Appréciation du projet. **92.** — Etude sommaire sur la nouvelle loi espagnole du 16 mai 1902. **93-96.** — Conclusion. **97.**

DEUXIÈME PARTIE

Droit international en matière de marques

CHAPITRE PREMIER

Droit international commun

SECTION I

Des conditions de la protection

Principe de la protection. — Cas où le commerçant étranger a un établissement en France. — Le domicile en France est-il nécessaire ? **98-99**. — Que doit-on entendre par établissement industriel ou commercial ? **100**. — Un correspondant suffirait-il ? **101**. — Extension du bénéfice de l'art. 5 aux sociétés étrangères. **102**. — *Quid* lorsque l'industriel étranger n'a pas en France d'établissement. **103**. — La réciprocité législative ou diplomatique doivent-elles produire les mêmes effets ? **104**. — Le dépôt dans le pays d'origine est-il une condition de la protection ? Divers systèmes proposés. **105-108**. — Conditions de forme du dépôt des marques étrangères en France. — Si l'étranger possède en France plusieurs établissements, devra-t-il faire plusieurs dépôts. **109**. — La succursale remplace-t-elle l'établissement ? **110**.

SECTION II

Effets du dépôt de la marque étrangère

Les étrangers peuvent-ils, après le dépôt en France de leur marque, y faire insérer le sceau ou le poinçon de l'Etat français ? **111**. — Le dépôt produit-il ses effets lorsqu'il n'a pas été renouvelé dans le pays

d'origine et y a-t-il dépendance des dépôts? **112.** — Situation du propriétaire d'une marque étrangère non susceptible d'être protégée en France. **113.** — *Quid* lorsque l'établissement situé en France est transporté dans un pays de non-réciprocité? — *Quid* lorsqu'il est transporté dans un pays de réciprocité? **114.** — Les projets de refonte de la loi de 1857 ont-ils apporté des modifications au droit international commun? **115.**

CHAPITRE II

La convention d'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle

SECTION I

Dispositions d'ordre général

La protection internationale des marques est nécessaire. **116.** — Insuffisance du régime des traités de commerce. **117.** — Origine historique de la Convention de 1883. **118.**

SECTION II

Du principe de la protection

Des personnes que protège la convention. **119.** — De la définition du domicile. — La condition d'établissement est exigée. Un représentant de commerce ou une succursale bénéficieront-ils des dispositions de l'art. 3? **120-121.** — Le bénéfice de la convention est-il accordé aux sociétés. **122.** — En quoi consiste la protection de la convention? **123.** — Étendue exacte de l'assimilation des étrangers aux nationaux. **124.** — En matière de règles de procédure et de compétence l'assimilation se produit-elle? — La caution *judicatum solvi*. **125.** — L'art. 14 du Code civil. **126.** — Des autres règles de la convention. **127.** — La Convention de 1883 est-elle une loi française? **128.**

SECTION III

Des conditions de la protection

Le dépôt dans le pays d'origine est-il nécessaire? **129**. — Que faut-il entendre par pays d'origine? Le domicile peut-il constituer le pays d'origine? **130**. — Divers systèmes proposés. **131**. — Du sens du mot « telle que ». **132**. — Du pouvoir d'appréciation de l'administration du pays d'origine et du refus de certaines marques. — Effet unificateur de l'art. 6. **134**. — Protection de la marque indépendamment de la nature du produit sur lequel elle est apposée. **135**.

SECTION IV

Du délai de priorité

Protection possible de la marque dans tous les pays du jour de son dépôt dans un seul. — L'art. 4 et le droit de priorité. **136**. — Réserve du droit des tiers. **137**. — Durée du délai de priorité. **138**. — Critique de l'art. 4. **139-140**.

CHAPITRE III

De l'enregistrement international

De l'inconvénient des dépôts multiples. **141**. — Principe de l'enregistrement unique. **142**. — Attributions du Bureau international de Berne. **143**. — Du dépôt international. — Sa forme. — De la taxe à percevoir, des pièces à fournir. — Doit-on effectuer le dépôt par classes de produits? **144-147**. — Enregistrement par le Bureau international. — Tenue d'un registre spécial. — Mesures de publicité. — De la faculté de refus. — Notification du refus et recours. — Proposition de créer un collège d'appel international. **148-150**. — Effets de l'enre-

gîstrement international. — Protection assurée dans tous les pays de l'Union. — Durée de la protection. — Renouvellement. — Transmission de la marque à un État non adhérent. **151.** — L'enregistrement international ne fait-il pas double emploi avec l'enregistrement national. **152.** — Avantages du dépôt international. **153.**

CONCLUSION

Avantages généraux de la convention. — Son insuffisance sur certains points. — Résultats obtenus. — Reconnaissance d'un minimum de garantie. — Détermination d'un mouvement législatif. — Ses tendances à l'unification législative générale. **154-157.**
